

Las Cesiones o Transferencias de los Signos Distintivos

Folleto parcialmente financiado por EUIPO

© OEPM (2025)

Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida o transmitida de forma alguna ni por ningún medio, ya sea electrónica o mecánicamente, salvo si la ley lo permite, sin permiso previo del titular del derecho de autor.

NIPO (en línea): 220-25-010-4

LAS CESIONES O TRANSFERENCIAS DE SIGNOS DISTINTIVOS



Introducción

Las marcas y los nombres comerciales son activos que sus solicitantes o titulares pueden ceder o transferir a otras personas físicas o jurídicas. Para que dicha cesión surta efectos a terceros es necesario solicitar su inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A (en adelante, OEPM).

La finalidad de este folleto no es otra que la de informar sobre quién puede solicitar la cesión de una marca o nombre comercial, qué documentación se debe presentar en cada caso, así como de los defectos y cuestiones que se plantean de forma más habitual en la práctica de la OEPM, con el objetivo de evitarlos y de que la tramitación pueda realizarse de la forma más correcta y rápida posible.

La solicitud de cesión o transferencia puede presentarse por el cedente (solicitante o titular de la marca o nombre comercial que la transmite) o por el cesionario (quien adquiere la marca o nombre comercial).

Elementos Básicos de una Cesión o Transferencia

Para solicitar la inscripción de una cesión de una marca o nombre comercial es necesario presentar:

- La solicitud de transferencia cumplimentada (formulario 4004-C).
- La documentación acreditativa de la cesión. Para más información consulte el apartado Documentación acreditativa.
- El justificante del pago de la tasa.
- Si actúa por medio de un representante, deberá aportar un poder de representación.

Esta documentación puede aportarse a través de la Sede Electrónica de la web de la OEPM (www.oepm.es). Se recuerda que en el caso de personas jurídicas la presentación telemática es obligatoria.

Expedientes Afectados

Puede solicitarse la inscripción de la transferencia de varias solicitudes, o de varias marcas o nombres comerciales registrados, en una única solicitud de cesión, siempre que las partes (cedente y cesionario) coincidan. En ese caso, deberá abonarse una tasa cuya cuantía vendrá determinada por el número de expedientes cedidos.

Partes Intervinientes

Una marca o nombre comercial puede cederse por parte de varios cedentes y transmitirse a varios cesionarios. En ese caso, se debe indicar en la solicitud y en el documento acreditativo el porcentaje que cede y recibe cada uno.

El cesionario debe tener personalidad jurídica. Si carece de personalidad jurídica se denegará la cesión. Además, es necesario que se exprese la forma jurídica del cesionario cuando se trate de una persona jurídica.

En relación con el cedente, los datos relativos a su nombre y apellidos si es persona física o a su nombre y forma social si es jurídica, deberán coincidir con los existentes en el Registro de marcas y nombres comerciales de la OEPM.



Documentación Acreditativa

La documentación acreditativa de una cesión varía en función del tipo de transferencia que se inscribe. El artículo 49 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas distingue varios supuestos:

A. Si la cesión se ha acordado mediante un contrato, debe aportarse alguno de los siguientes documentos:

- Copia auténtica del contrato o bien copia simple del mismo con legitimación de firmas efectuada por notario o por otra autoridad pública competente.
- Extracto del contrato en el que conste por testimonio notarial o de otra autoridad pública competente que el extracto es conforme con el contrato original.
- Certificado o documento de transferencia firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario. Junto a la firma deberá indicarse nombre, apellidos y cargo, en su caso, de quien firma en nombre del cedente y del cesionario. Puede obtener el formulario 4006 del certificado de transferencia o el formulario 4010 del documento de transferencia, en la Sede electrónica de la web de la OEPM.

Es importante resaltar que para acreditar una cesión contractual **no es válido un contrato privado**.

B. Si la cesión se produce por **fusión**, por **imperativo de la ley**, por **resolución administrativa** o por **decisión judicial** debe aportarse alguno de los siguientes documentos:

- Testimonio emanado de la autoridad pública que emita el documento.
- Copia del documento que pruebe el cambio, autenticada o legitimada por notario o por otra autoridad pública competente.

C. Si en una única solicitud de transferencia de marca o nombre comercial se solicita la inscripción de varias cesiones consecutivas que afectan a una misma marca o nombre comercial (varios tractos), deberán acreditarse todos los tractos que se han realizado sobre los expedientes cedidos y abonar una tasa cuya cuantía vendrá determinada por los tractos y expedientes afectados.

Para todos los supuestos expuestos, en caso de que se aporte un documento extranjero deberá presentarse apostillado o legalizado y traducido al español por traductor jurado.

Suspenso de la Inscripción de una Cesión

Si no se aporta la documentación requerida para cada tipo de cesión o la OEPM tuviera dudas sobre la veracidad de los documentos aportados, se emitirá un acuerdo de suspensión del expediente, en el que se explicarán los motivos por los que se suspende el procedimiento. La finalidad de este suspenso es que el interesado pueda subsanar los defectos señalados en el plazo de un mes a contar desde la publicación del suspenso en el BOPI (artículo 34.4 del Reglamento de Ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas).

Si no se subsanaran los defectos señalados, transcurrido el plazo de contestación al suspenso, se denegará la cesión.



1) DOCUMENTOS ACREDITATIVOS:

Documentos acreditativos inválidos	Forma de Subsanar
Contratos privados	Es necesario que el contrato privado que se aporte haya sido elevado a escritura pública.
Testamentos	Es necesario aportar escritura pública de aceptación y adjudicación de herencia, o, en su caso, acta de declaración de herederos abintestato.
Escrituras incompletas	Si se ha omitido información relevante se deberá completar mediante una escritura de adición. Se hará referencia a la omisión de dichos bienes en la escritura principal y se relacionará la marca o el nombre comercial, sus adjudicatarios, el tipo de derecho de propiedad y los porcentajes que sobre la marca o nombre comercial corresponden a cada uno. En el caso de herencias, si en el momento de presentar la solicitud de cesión aún no se ha adjudicado la herencia al nuevo titular (puede ocurrir cuando la marca o nombre comercial está a punto de caducar y los herederos no se han puesto de acuerdo) puede aportarse una escritura de adjudicación parcial. Es suficiente con que en la escritura se refleje la adjudicación y aceptación de la marca o nombre comercial, posponiendo el reparto del resto de la herencia. Asimismo, también puede solicitarse la renovación a nombre del titular fallecido.
Acta de manifestaciones	Se trata de un documento sin validez, ya que únicamente recoge las declaraciones y la identidad de quien realiza dichas aseveraciones ante notario. El notario no da fe de la veracidad de esas declaraciones. Como se ha comentado anteriormente, en el caso de fallecimiento del titular de la marca o nombre comercial, se deberá aportar la escritura de adjudicación y aceptación de la herencia. En el caso de transacción contractual se deberá aportar el contrato de compraventa elevado a escritura pública, o el documento o certificado de transferencia.
Escrituras notariales extranjeras	Es necesario que las escrituras se presenten apostilladas o legalizadas y traducidas al español por traductor jurado.
Autos judiciales no firmes	Se deberá acreditar la firmeza de los mismos.

2) FIRMAS

- **Autocontratación**: Si el documento o certificado de transferencia se presenta firmado por la misma persona física que actúa como cedente, representando a una empresa, y como cesionario, siendo persona física individual, o representando a otra empresa, con la pretensión de no incurrir en conflicto de intereses y evitar el traslado de patrimonio de una sociedad a quien ejerce de administrador de la misma, la OEPM le pedirá que acredite la facultad para firmar en nombre del cedente. Dicho defecto podrá subsanarse aportando el Acta de sesión de la Junta General Extraordinaria convocada a tal fin por la sociedad cedente. También puede acreditarse mediante la escritura de nombramiento en el cargo como administrador único y probando que se trata una sociedad unipersonal.
- **No se ha incluido el cargo en las firmas:** En caso de que una persona física firme el documento o certificado de transferencia en nombre de una persona jurídica, deberá incluirse su nombre y apellidos, así como su cargo.
- **La firma es mancomunada:** En ese caso, deberá aportarse el documento o certificado de transferencia firmado por todos los administradores mancomunados.



3) ESTADO DE LA MARCA:

- No se puede llevar a cabo la cesión de una marca o nombre comercial caducados, cancelados, denegados, desistidos o para los que se ha renunciado totalmente.

Cesiones Parciales

Cuando la cesión se realiza sobre parte del listado de productos y servicios de una marca o nombre comercial deberá solicitar la inscripción de una cesión PARCIAL. Para ello deberá aportarse la siguiente documentación:

- La solicitud de cesión indicando que se trata de una cesión PARCIAL en la casilla 19 del formulario 4004-C.
- La documentación acreditativa de la cesión.
- El justificante del pago de la tasa.
- Los formularios de solicitud divisional. En este caso, deberá marcarse la indicación "MARCA DIVISIONAL" en la casilla 1 del formulario 4101.

Se deberán cumplimentar tantas solicitudes como divisiones resulten de la cesión. Si se inscribe la cesión parcial de un solo expediente, deberán presentarse dos solicitudes divisionales. La primera contendrá los datos identificativos y dirección del cedente. En ella se indicarán los productos y servicios sobre los que mantiene la titularidad. La segunda contendrá los datos identificativos y dirección del cesionario. En ella se indicarán los productos y servicios que se ceden.

Además de la tasa de cesión cuya cuantía vendría determinada por el número de tractos y expedientes afectados, deberán abonarse tantas tasas divisionales como expedientes divisionales resulten de la cesión parcial.

De la concesión de la cesión resultará el cierre del expediente o expedientes afectados y la creación de dos o más registros nuevos. Si se inscribe la cesión parcial de un solo expediente, uno de los registros nuevos contendrá los productos y servicios cuya titularidad no se transmite y el otro registro contendrá los productos y servicios cedidos a nombre del cesionario.

Es importante tener en cuenta que la cesión de un porcentaje de una marca o nombre comercial no es una cesión PARCIAL, ya que se ceden todos los productos y servicios solicitados o concedidos. Por ello, se trataría de una cesión TOTAL.

Diferencia entre Cesión y Cambio de Nombre

En el cambio de nombre la titularidad de la marca o el nombre comercial permanece intacta, no hay traslación o transmisión del dominio. Simplemente el titular cambia su nombre.

En la cesión se produce una traslación del dominio, inscribiéndose en el registro la titularidad del nuevo propietario.



Cuestiones Relativas a Algunos Tipos de Cesiones

- **Fusión por absorción:** será suficiente la referencia de traspaso en bloque de todo el patrimonio por sucesión universal, debido a la presunción del art. 47 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
- **Escisiones:** en las escrituras deberán aparecer los activos y pasivos que se trasladan de la escindida a la beneficiaria (que será la nueva titular de la marca o nombre comercial) y entre ellos debe mencionarse la marca o nombre comercial objeto de cesión, no siendo suficiente, con carácter general, el empleo de referencias indeterminadas. Ejemplo: no sería válido "la beneficiaria recibe la rama sanitaria del patrimonio".
- Si se trata de una cesión con **varios tractos**, entre los cuales se ha producido un **cambio de nombre**, se deberá abonar una tasa cuya cuantía vendrá determinada por la tasa de cambio de nombre, el número de expedientes cedidos y el número de tractos que desee inscribir.

Existencia de Cargas Inscritas

El contrato de cesión de marca o de un nombre comercial es un contrato esencialmente traslativo. En consecuencia, el cesionario se subroga en la posición jurídica que ocupaba el cedente. Esta posición jurídica es la que deriva del registro de la marca o el nombre comercial en la OEPM.

Se le transmiten al cesionario las cargas de la marca o nombre comercial y los derechos a favor de terceros inscritos en el registro en el momento de la cesión.

Esto implica que si, por ejemplo, hubiera una licencia inscrita, el cesionario asumiría, tras la cesión, la posición del licenciante. Lo mismo ocurriría en el caso de una hipoteca o un embargo.

Anotaciones de Demanda

La existencia de un apunte de anotación de demanda en el Registro de marcas y nombres comerciales no tiene por qué impedir la inscripción de una cesión. Lo que la OEPM comprobará, en este sentido, es que no existe una "prohibición de disponer".

En cualquier caso, dicha prohibición de disponer no impedirá que, en caso de concurso, la Administración Concursal, lleve a cabo la venta de la marca o del nombre comercial, ni que se ejecute la autorización de venta decretada judicialmente.







Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.

Paseo de la Castellana, 75
Telf: 910 780 780 - 902 157 530
28071 Madrid, España



OEPM.es