

# LEY DE MARCAS, DE 7 DE DICIEMBRE DE 2001 Y SU REGLAMENTO DE EJECUCIÓN

Edición actualizada 2019  
(Incluye normas complementarias)



MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, COMERCIO  
Y TURISMO



Oficina Española  
de Patentes y Marcas

**LEY DE MARCAS,  
DE 7 DE DICIEMBRE DE 2001 Y  
SU REGLAMENTO DE EJECUCIÓN**

**Edición actualizada 2019**  
**(Incluye normas complementarias)**

NIPO: 116-19-060-0

Depósito legal: M-38592-2019

Imprime: DIN Impresores SL

Cabo Tortosa 11-15 - 28500 Arganda del Rey (Madrid)

## ÍNDICE GENERAL

§ 1. LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS .....	5
§ 2. REAL DECRETO-LEY 23/2018, DE 21 DE DICIEMBRE, DE TRANSPOSICIÓN DE DIRECTIVAS EN MATERIA DE MARCAS, TRANSPORTE FERROVIARIO Y VIAJES COMBINADOS Y SERVICIOS DE VIAJE VINCULADOS (Extracto) .....	109
§ 3. REAL DECRETO 687/2002, DE 12 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS .....	125
§ 4. REAL DECRETO 306/2019, DE 26 DE ABRIL, POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS, APROBADO POR REAL DECRETO 687/2002, DE 12 DE JULIO (Extracto).....	207
§ 5. DIRECTIVA (UE) 2015/2436 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 16 DE DICIEMBRE DE 2015 RELATIVA A LA APROXIMACIÓN DE LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS EN MATERIA DE MARCAS (Versión refundida) .....	217



**§ 1**  
**LEY 17/2001,**  
**DE 7 DE DICIEMBRE,**  
**DE MARCAS**



# ÍNDICE

## § 1 LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS .....	15
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES .....	23
Artículo 1. Ámbito de aplicación .....	23
Artículo 2. Adquisición del derecho .....	23
Artículo 3. Legitimación.....	24
TÍTULO II. CONCEPTO DE MARCA Y PROHIBICIONES DE REGISTRO .....	25
CAPÍTULO I. <i>Concepto de marca</i> .....	25
Artículo 4. Concepto de Marca.....	25
CAPÍTULO II. <i>Prohibiciones absolutas</i> .....	25
Artículo 5. Prohibiciones absolutas .....	25
CAPÍTULO III. <i>Prohibiciones relativas</i> .....	27
Artículo 6. Marcas anteriores .....	27
Artículo 7. Nombres comerciales anteriores .....	28
Artículo 8. Marcas y nombres comerciales renombrados .....	29
Artículo 9. Otros derechos anteriores .....	29
Artículo 10. Marcas de agentes o representantes .....	30
TÍTULO III. SOLICITUD Y PROCEDIMIENTO DE REGISTRO .....	31
CAPÍTULO I. <i>Solicitud de registro</i> .....	31
Artículo 11. Presentación de la solicitud .....	31
Artículo 12. Requisitos de la solicitud.....	32
Artículo 13. Fecha de presentación de la solicitud .....	33

Artículo 14. Derecho de prioridad unionista .....	33
Artículo 15. Prioridad de exposición.....	34
CAPÍTULO II. <i>Procedimiento de registro</i> .....	34
Artículo 16. Examen de admisibilidad y de forma.....	34
Artículo 17. Remisión de la solicitud .....	35
Artículo 18. Publicación de la solicitud.....	35
Artículo 19. Oposiciones y observaciones de terceros .....	36
Artículo 20. Examen de fondo.....	38
Artículo 21. Suspensión de la solicitud y examen de la oposición... 38	
Artículo 22. Resolución de la solicitud .....	39
CAPÍTULO III. <i>Disposiciones generales sobre el procedimiento</i> .....	40
Artículo 23. Retirada, limitación y modificación de la solicitud.....	40
Artículo 24. División de la solicitud o del registro de la marca .....	41
Artículo 25. Restablecimiento de derechos .....	41
Artículo 26. Suspensión de procedimientos de tramitación .....	42
Artículo 27. Revisión de actos en vía administrativa .....	43
Artículo 28. Arbitraje.....	44
Artículo 29. Notificaciones.....	45
Artículo 30. Consulta pública de expedientes .....	46
TÍTULO IV. DURACIÓN, RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA MARCA REGISTRADA .....	47
Artículo 31. Duración.....	47
Artículo 32. Renovación.....	47
Artículo 33. Modificación.....	48
TÍTULO V. CONTENIDO DEL DERECHO DE MARCA.....	49
CAPÍTULO I. <i>Efectos del registro de la marca y de su solicitud</i> .....	49
Artículo 34. Derechos conferidos por la marca.....	49
Artículo 35. Reproducción de la marca en diccionarios.....	51
Artículo 36. Agotamiento del derecho de marca .....	51
Artículo 37. Limitaciones del derecho de marca .....	52
Artículo 38. Protección provisional.....	52
CAPÍTULO II. <i>Obligación de uso de la marca</i> .....	53
Artículo 39. Uso de la marca .....	53
CAPÍTULO III. <i>Acciones por violación del derecho de marca</i> .....	54

Artículo 40. Posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales.....	54
Artículo 41. Acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca .....	54
Artículo 41 bis. Protección del derecho del titular de una marca posterior en los procesos por violación de marca .....	56
Artículo 42. Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios .....	57
Artículo 43. Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios .....	57
Artículo 44. Indemnizaciones coercitivas .....	58
Artículo 45. Prescripción de acciones .....	59
CAPÍTULO IV. <i>La marca como objeto de derecho de propiedad</i> .....	59
Artículo 46. Principios generales.....	59
Artículo 47. Transmisión de la marca.....	60
Artículo 48. Licencia .....	61
Artículo 49. Solicitud de inscripción de las modificaciones de derechos.....	62
Artículo 50. Procedimiento de inscripción de las modificaciones de derechos .....	63
TÍTULO VI. NULIDAD Y CADUCIDAD DE LA MARCA .....	65
CAPÍTULO I. <i>Nulidad</i> .....	65
Artículo 51. Causas de nulidad absoluta .....	65
Artículo 52. Causas de nulidad relativa.....	66
Artículo 53. Ausencia de carácter distintivo o de renombre de una marca anterior que impide declarar la nulidad de una marca registrada posterior .....	67
CAPÍTULO II. <i>Caducidad</i> .....	67
Artículo 54. Caducidad.....	67
Artículo 55. Caducidad por falta de renovación.....	68
Artículo 56. Renuncia de la marca .....	69
Artículo 57. Caducidad por falta de uso de la marca.....	70
CAPÍTULO III. <i>Disposiciones comunes</i> .....	70
Artículo 58. Solicitud de nulidad o caducidad .....	70
Artículo 59. Examen de la solicitud de nulidad y caducidad .....	71
Artículo 60. Efectos de la caducidad y de la nulidad .....	73

Artículo 61. Firmeza de las resoluciones judiciales y administrativas.....	73
Artículo 61 bis. Normas en materia de conexión de causas .....	74
Artículo 61 ter. Anotaciones registrales y comunicaciones entre órganos.....	75
<b>TÍTULO VII. MARCAS COLECTIVAS Y MARCAS DE GARANTÍA.....</b>	<b>76</b>
<b>CAPÍTULO I. <i>Marcas colectivas</i> .....</b>	<b>76</b>
Artículo 62. Concepto y titularidad .....	76
Artículo 63. Reglamento de uso .....	77
Artículo 64. Denegación de la solicitud .....	77
Artículo 65. Modificación del reglamento de uso .....	78
Artículo 66. Causas de nulidad.....	78
Artículo 67. Causas de caducidad.....	78
<b>CAPÍTULO II. <i>Marcas de garantía</i> .....</b>	<b>79</b>
Artículo 68. Concepto.....	79
Artículo 69. Reglamento de uso .....	80
Artículo 70. Denegación de la solicitud .....	80
Artículo 71. Modificación del reglamento de uso .....	81
Artículo 72. Causas de nulidad.....	81
Artículo 73. Causas de caducidad.....	81
<b>CAPÍTULO III. <i>Disposiciones comunes</i> .....</b>	<b>82</b>
Artículo 74. Carácter público del reglamento de uso .....	82
Artículo 75. Uso de la marca .....	82
Artículo 76. Ejercicio de la acción por violación de marca.....	82
Artículo 77. Cesión de las marcas colectivas o de garantía.....	83
Artículo 78. Normas aplicables .....	83
<b>TÍTULO VIII. MARCAS INTERNACIONALES .....</b>	<b>83</b>
Artículo 79. Solicitud de extensión territorial a España .....	83
Artículo 80. Denegación y concesión de la protección en España.....	84
Artículo 81. Presentación de la solicitud de registro internacional .....	84
Artículo 82. Examen preliminar de la solicitud internacional.....	85
Artículo 83. Transformación de un registro internacional.....	86
<b>TÍTULO IX. MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA .....</b>	<b>87</b>

Artículo 84. Presentación de una solicitud de marca de la Unión.....	87
Artículo 85. Declaración posterior de la caducidad o nulidad .....	87
Artículo 86. Transformación de la marca de la Unión .....	88
<b>TÍTULO X. NOMBRES COMERCIALES.....</b>	<b>89</b>
Artículo 87. Concepto y normas aplicables.....	89
Artículo 88. Prohibiciones de registro.....	90
Artículo 89. Clasificación y tasas aplicables .....	90
Artículo 90. Derechos conferidos por el registro .....	91
Artículo 91. Nulidad y caducidad del nombre comercial .....	91
<i>Disposiciones adicionales.....</i>	<i>91</i>
Disposición adicional primera. Jurisdicción y normas procesales.....	91
Disposición adicional segunda. Tasas.....	92
Disposición adicional tercera. Modificación de la Ley de Patentes .....	92
Disposición adicional cuarta. Cumplimiento de trámites .....	93
Disposición adicional quinta. Plazos de resolución de los procedimientos .....	93
Disposición adicional sexta. “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial” .....	94
Disposición adicional séptima. Aplicación del restablecimiento de derechos a las demás modalidades registrales de propiedad industrial.....	94
Disposición adicional octava. Utilización de medios electrónicos.....	95
Disposición adicional novena. Comunicación de signos protegidos.....	95
Disposición adicional décima. Régimen contractual y presupuestario de las consultas a bases de datos efectuadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas .....	96
Disposición adicional undécima. Prestación de servicios de información por medio de redes de comunicación telemática.....	96
Disposición adicional duodécima. Aplicación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. ....	96

Disposición adicional decimotercera. Modificación de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo “Registro de la Propiedad Industrial” .....	97
Disposición adicional decimocuarta. Prohibición de otorgamiento de denominaciones de personas jurídicas que puedan originar confusión con una marca o nombre comercial renombrados.....	98
Disposición adicional decimoquinta. Cooperación de la Oficina Española de Patentes y Marcas con Organizaciones Internacionales y Oficinas extranjeras .....	98
Disposición adicional decimosexta. Proyecto de Ley de nombres de dominio en la red.....	99
Disposición adicional decimoséptima. Extinción de sociedades por violación del derecho de marca.....	99
Disposición adicional decimoctava. Proyecto de Ley de denominaciones de personas jurídicas.....	99
Disposición adicional decimonovena. Proyecto de Ley de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas.....	99
<i>Disposiciones transitorias</i> .....	100
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de los procedimientos .....	100
Disposición transitoria segunda. Aplicación de la presente Ley a los derechos ya registrados.....	100
Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de los rótulos de establecimiento registrados .....	101
Disposición transitoria cuarta. Protección extrarregistral de los rótulos de establecimiento definitivamente cancelados.....	103
Disposición transitoria quinta. Inicio de las actividades registrales de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas .....	104
Disposición transitoria sexta. Clasificación de los nombres comerciales.....	104
Disposición transitoria séptima. Fusión de registros .....	105
Disposición transitoria octava. Caducidad por falta de pago de quinquenios.....	105

<i>Disposiciones derogatorias</i> .....	105
Disposición derogatoria única .....	105
<i>Disposiciones finales</i> .....	106
Disposición final primera. Título competencial.....	106
Disposición final segunda. Desarrollo de la Ley .....	106
Disposición final tercera. Entrada en vigor.....	106
<b>ANEXO. TASAS</b> .....	106



# **§ 1 LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS**

«BOE» núm. 294, de 8 de diciembre de 2001»

## **TEXTO CONSOLIDADO**

**Tras la aprobación del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre**

## **EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

### **I**

La presente Ley tiene por objeto el régimen jurídico de los signos distintivos, categoría jurídica que configura uno de los grandes campos de la propiedad industrial.

La legislación sobre este tipo de propiedad es competencia exclusiva del Estado, de conformidad con el artículo 149.1.9.º de la Constitución.

Las razones que justifican la necesidad de reformar la Ley de Marcas, dando lugar a una nueva Ley, obedecen a tres órdenes de motivos. El primero, dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio, que delimita las competencias que en materia de propiedad industrial corresponden a las Comunidades Autónomas y al Estado. El segundo, incorporar a nuestra legislación de marcas las disposiciones de carácter comunitario e internacional a que está obligado o se ha comprometido el Estado español. El tercer motivo, finalmente, obedece a la conveniencia de introducir en nuestro ordenamiento jurídico ciertas normas de carácter sustantivo y procedimental que vienen aconsejadas por la experiencia obtenida

bajo la vigencia de la Ley anterior, las prácticas seguidas por otras legislaciones de nuestro entorno y la necesidad de adaptar nuestro sistema de registro de marcas a las exigencias de la nueva Sociedad de la Información.

## II

En lo que se refiere a los motivos de carácter constitucional, la Ley plasma fielmente los criterios jurisprudenciales de delimitación de competencias, atribuyendo éstas a los órganos autonómicos o estatales conforme a lo dispuesto en la citada sentencia del Tribunal Constitucional. Los puntos de conexión se fijan de un modo amplio y flexible, para dar una correcta cobertura a las necesidades de los usuarios del sistema de registro y facilitarles un adecuado acceso a esta especial propiedad que constituye la protección de los signos distintivos.

## III

En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes:

nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de

aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989; el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994; así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994.

Comenzando por el Protocolo, su incorporación al Derecho español ha exigido reformar el Título que en la Ley se dedica a las marcas internacionales. Así, se admite la posibilidad de que la solicitud se funde no sólo en el registro nacional de marca, sino en su mera solicitud. Al mismo tiempo, se aprovecha la oportunidad para colmar ciertas lagunas, entre las que destaca la ausencia de cobertura legal para el examen nacional de una solicitud internacional. Al igual que ocurre con la marca comunitaria, también aquí se contempla la posibilidad de transformación en marca nacional.

Menor relevancia presenta la incorporación de las directrices contenidas en el ADPIC. Es incuestionable el extraordinario efecto que este Acuerdo ha tenido sobre la regulación mundial de la propiedad intelectual -incluidas las marcas-, al adaptarlo a las últimas exigencias del comercio internacional. Sin embargo, las reglas que en el indicado Acuerdo se dedican a las marcas ya han sido parcialmente recogidas en la Ley 32/1988, al estar ésta directamente inspirada en el entonces Proyecto de Primera Directiva Comunitaria de Armonización que, a su vez, influyó decisivamente en el ADPIC. Por ello, la adecuación a este Acuerdo sólo ha precisado las siguientes medidas específicas: la ampliación de la legitimación para poder solicitar el registro de una marca en España a los nacionales de los miembros de la Organiza-

ción Mundial del Comercio (OMC); la incorporación del concepto de causas justificativas de la falta de uso de la marca; la protección reforzada de las marcas notorias registradas; y, finalmente, la introducción de una nueva prohibición absoluta de registro relativa a las falsas indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas, aun cuando no induzcan a error.

La respuesta de la Ley de Marcas a las exigencias contenidas en los instrumentos internacionales se ve culminada con la adecuación al Tratado sobre Derecho de Marcas, adoptado en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Es éste un tratado sobre formalidades y sobre formularios-tipo que, por medio de una unificación de alcance mundial de las solemnidades que han de seguirse en la solicitud de una marca y en las incidencias que pudieran acontecer durante su existencia, persigue simplificar y abaratar el registro de marcas en el mundo.

Entre las modificaciones a que ha dado lugar la recepción de este Tratado destacan la implantación de la marca multiclase (sistema que ya era aplicable a las marcas internacionales que entran en la fase nacional española); la consiguiente creación de tasas por clase; la supresión del deber de declaración de uso de la marca; la admisión de la división de la solicitud o registro de la marca; la supresión de la exigencia de titulación pública como requisito de inscripción del cambio de titularidad de una marca, si bien se mantiene el sistema tradicional con carácter optativo; y, por último, la desaparición de las tasas quinquenales. Todas estas modificaciones se incorporan a la nueva Ley, aunque las dos últimas ya fueron introducidas en nuestro ordenamiento (Ley 14/1999, de 4 de mayo, de Tasas y Precios Públicos por servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear), al haber entrado en vigor para España dicho Tratado el 17 de marzo de 1999 y no permitirse en el mismo demorar su instauración, a diferencia de lo que ocurre con el resto de las otras modificaciones, que ahora se implantan, pues las mismas pudieron posponerse hasta el 1 de agosto de 2002 en el acto de depósito del Instrumento de Ratificación mediante la oportuna declaración.

#### IV

No todas las novedades que introduce la presente Ley obedecen a la necesidad de armonizar nuestro Derecho con los Ordenamientos Comunitario e Internacional.

Existe un considerable número de artículos en los que se recogen opciones legislativas cuyo común denominador es el de dotar a la marca de un procedimiento ágil y lógico, introduciendo aquellas novedades que aconseja la experiencia de diez años de aplicación de la Ley de Marcas y aquellas otras que, habiendo revelado su utilidad en Estados de nuestro entorno jurídico, se hacen merecedoras de ser acogidas por nuestro Derecho. La Ley trata así de dar respuesta a la creciente demanda de agilidad y eficiencia que exigen nuestras empresas en la nueva Sociedad de la Información. Todo ello sin pérdida de los niveles de seguridad jurídica que la adquisición de estos derechos requiere.

La nueva Ley atempera el automatismo formal del nacimiento del derecho de marca, basado en el carácter constitutivo del registro, con el establecimiento del principio de la buena fe registral, al prever, como causa autónoma, la nulidad absoluta del registro de una marca, cuando la solicitud en que se basó dicho registro hubiera sido presentada de mala fe. Junto a este principio angular, la Ley recoge otros principios clásicos de carácter registral como los de publicidad, oposición, prioridad y tracto sucesivo, que presiden y racionalizan cuantas operaciones registrales se realicen respecto de la marca o de su solicitud.

El procedimiento de registro se reforma, suprimiendo del examen que ha de efectuar la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) el referido a las prohibiciones relativas, quedando reservado este examen de oficio sólo para las prohibiciones absolutas. Las prohibiciones relativas sólo serán examinadas por la OEPM cuando un tercero legitimado formule la correspondiente oposición a la solicitud de marca presentada a registro, sin perjuicio de que la OEPM comunique, a efectos informativos, la existencia de la solicitud de registro a quienes en una búsqueda informática de anterioridades pudieran gozar de un mejor derecho. La finalidad de esta novedad procedimental es triple: alinearse con los sistemas mayoritarios en nuestro entorno europeo y, en particular, con el sistema de la marca comunitaria; evitar el planteamiento por la Administración de conflictos artificiales al señalar de oficio marcas anteriores cuando su titular no tiene interés en oponerse a la nueva solicitud y finalmente, ganar en rapidez y eficacia. El sistema que se establece es, por otra parte, más acorde con la naturaleza y sentido de las prohibiciones de registro y con los intereses a tutelar, predominantemente públicos o ge-

nerales en el caso de las prohibiciones absolutas, y de carácter privado en el caso de las prohibiciones relativas, que son así calificadas precisamente porque protegen derechos privados y, en consecuencia, su defensa no debe imponerse sino dejarse en manos de los propios interesados, quienes gozan en la presente Ley de todas las garantías del Estado de Derecho a través del trámite de oposición o del ejercicio de la acción de nulidad para proteger sus legítimos intereses y derechos. Siendo el sistema que se implanta el más generalizado en el ámbito europeo y el seguido por la marca comunitaria, no existe ninguna razón que justifique que en España las marcas nacionales sufran un examen más riguroso que las comunitarias, pues ello sólo perjudicaría a los usuarios del sistema español, en beneficio de los usuarios del sistema comunitario que podrán obtener marcas comunitarias -con los mismos efectos en España que una marca nacional- sin examen de oficio de las prohibiciones relativas.

Dentro de la regulación del procedimiento, se introducen otras importantes novedades como la figura de la “*restitutio in integrum*”, que ya incorporó el Reglamento sobre la Marca Comunitaria, a fin de evitar que por la inobservancia de un plazo se produzca la pérdida de un derecho, si el interesado demuestra haber actuado con la diligencia debida. Se contempla, así mismo, la suspensión del procedimiento de concesión cuando la oposición se basa en una mera solicitud de registro o cuando se hubiera entablado una acción reivindicatoria, de nulidad o de caducidad contra la marca oponente, así como en el supuesto de presentación de una solicitud de división o a petición conjunta de todos los interesados.

El cuerpo normativo que ahora se aprueba también contempla la posibilidad de someter a arbitraje los actos administrativos que hubieran puesto término al procedimiento de registro y regula los modos de notificación y la consulta pública de expedientes, adaptando el procedimiento de registro de los signos distintivos a las exigencias de la Sociedad de la Información, previendo la posibilidad de efectuar notificaciones por correo electrónico o de realizar consultas de expedientes por vías telemáticas. En este ámbito de adaptación a la Sociedad de la Información, merecen ser destacadas las previsiones contenidas en la Ley sobre la utilización futura de medios electrónicos o telemáticos para la presentación de solicitudes y demás documentos. Especial mención debe hacerse del reforzamiento de la protección de las

marcas notorias y renombradas. A estos efectos, se establece, por primera vez en nuestro ordenamiento, una definición legal del concepto de marca notoria y renombrada, fijando el alcance de su protección. La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad y, si no lo está, se faculta a su titular no sólo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad, como hasta la fecha, sino además a presentar oposición al registro en la vía administrativa. Cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios.

La misma protección se otorga al nombre comercial notorio o renombrado registrado.

En cuanto al contenido y alcance del derecho de marca, se fortalece la posición exclusiva del titular de la marca; al ampliar el alcance del “ius prohibendi” a los medios de identificación del producto o servicio, cuando exista la posibilidad de que dichos medios se utilicen para realizar actos prohibidos; al extender asimismo ese “ius prohibendi” a la utilización de la marca en redes de comunicación telemática; al instaurar, en ciertos casos, la responsabilidad objetiva del usurpador de la marca, sin sujeción a la concurrencia de culpa o negligencia; al considerar indemnizable el daño infligido al prestigio o reputación de la marca; y, finalmente, al habilitar al titular para impedir la reproducción de su marca en diccionarios, si ello perjudica su carácter distintivo.

Se supera la deficiencia técnica de la legislación anterior, estableciendo el mayor alcance del contenido del derecho de las marcas notorias y renombradas registradas y, en cuanto a las acciones que puede ejercitar el titular, se incorpora la de reclamar la destrucción de los bienes ilícitamente marcados.

Desaparecen formalmente las figuras de la marca derivada y de la ampliación de marca, en armonía con los sistemas mayoritarios de nuestro entorno comunitario, pues la protección que estas modalidades otorgaban se logra de modo más simple y con igual alcance mediante el registro de una nueva marca, en la que manteniendo el distintivo principal, se incorporen nuevos elementos distintivos de carácter accesorio, para el caso de las marcas derivadas, o mediante la solicitud de los nuevos productos o servicios a que se

quiere extender la marca registrada, en el caso de la ampliación de marca.

La nulidad y caducidad de la marca se completan y sistematizan. Respecto de la caducidad, la Ley introduce el principio general de que las marcas caducadas dejarán de surtir efectos jurídicos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad. En los casos de caducidad por falta de renovación, se introducen garantías en beneficio de quienes hubieran ejercido una acción reivindicatoria o fueran titulares inscritos de un embargo o de un derecho de hipoteca sobre la marca.

Se reordena la regulación de las marcas colectivas y de garantía, procurando que las diferencias que separan a estas dos modalidades de marcas aparezcan más nítidamente definidas, eliminando el confusionismo que siempre ha envuelto a las mismas.

El nuevo texto legal incorpora el derecho de toda persona jurídica, que no hubiera registrado como nombre comercial su denominación o razón social, a formular la oportuna oposición al registro de una marca o nombre comercial posteriormente solicitados o a reclamar ante los tribunales la anulación de los mismos si hubieran sido ya registrados, cuando dichos signos distintivos se apliquen a productos, servicios o actividades idénticos o similares a aquellos para lo que se usa dicha denominación o razón social, siempre que se pruebe el uso prioritario de ésta en todo el territorio nacional y exista riesgo cierto de confusión en el público. Se resuelve así el problema de la equiparación de trato de los extranjeros que puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883 o el principio de reciprocidad, a los que la Ley dispensa la misma protección.

Finalmente, la regulación del nombre comercial, aproximando este signo distintivo a las marcas, instaura el principio de su libre cesión y la aplicación de la Clasificación Internacional de Productos o Servicios al registro de estos signos.

La Ley, alineándose con los sistemas de nuestro entorno político y económico, suprime el carácter registral de los rótulos de establecimiento, dejando la protección de esta modalidad de propiedad industrial a las normas comunes de competencia desleal. Por otra parte, la protección antes otorgada por los rótulos de establecimiento podrá hacerse valer a través del registro de una marca o nombre comercial, pudiendo convivir en diferentes ámbitos territoriales si no existiera oposición de tercero, como consecuencia del nuevo

procedimiento, en que se suprime el examen de oficio de las anterioridades.

La Ley fija minuciosamente en sus disposiciones transitorias el tránsito a este nuevo modo de protección de los rótulos de establecimiento inscritos durante la vigencia de legislaciones anteriores.

Por fin, se modifican las tasas exigibles por los servicios prestados al amparo de la Ley de Marcas, adecuándolas al marco internacional y comunitario y suprimiendo algunas de las existentes para simplificar este aspecto de la relación entre los interesados y la Oficina Española de Patentes y Marcas.

## TÍTULO I

### Disposiciones generales

#### **Artículo 1.** *Ámbito de aplicación.*

1. Para la protección de los signos distintivos se concederán, de acuerdo con la presente Ley, los siguientes derechos de propiedad industrial:

- a) Las marcas.
- b) Los nombres comerciales.

2. La solicitud, la concesión y los demás actos o negocios jurídicos que afecten a los derechos señalados en el apartado anterior se inscribirán en el Registro de Marcas, según lo previsto en esta Ley y en su Reglamento.

3. El Registro de Marcas tendrá carácter único en todo el territorio nacional y su llevanza corresponderá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, sin perjuicio de las competencias que en materia de ejecución de la legislación de propiedad industrial corresponden a las Comunidades Autónomas, según se desarrolla en esta Ley.

#### **Artículo 2.** *Adquisición del derecho.*

1. El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley.

2. Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39. Presentada la demanda reivindicatoria, el Tribunal notificará la presentación de la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas y decretará, si procediera, la suspensión del procedimiento de registro de la marca.

3. Si como consecuencia de la sentencia que resuelva la acción reivindicatoria se produjera un cambio en la titularidad de la marca, las licencias y demás derechos de terceros sobre la misma se extinguirán por la inscripción del nuevo titular en el Registro de Marcas, sin perjuicio del derecho que les asista a reclamar de su transmitente.

### **Artículo 3.** *Legitimación.*

1. Podrán obtener el registro de marcas o nombres comerciales las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público.

2. Las personas mencionadas en el apartado 1 podrán invocar la aplicación en su beneficio de las disposiciones de cualquier tratado internacional que resulte de aplicación en España, en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que les sea más favorable respecto de lo dispuesto en esta Ley.

- *Modificado por el art. 1.1 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

## TÍTULO II

### Concepto de marca y prohibiciones de registro

#### CAPÍTULO I

#### Concepto de marca

##### **Artículo 4.** *Concepto de Marca.*

Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

- a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y
- b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.

• *Modificado por el art. 1.2 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

#### CAPÍTULO II

#### Prohibiciones absolutas

##### **Artículo 5.** *Prohibiciones absolutas.*

1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:

- a) Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4.
- b) Los que carezcan de carácter distintivo.
- c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de

- obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios.
- d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.
  - e) Los constituidos exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto o por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto.
  - f) Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.
  - g) Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio.
  - h) Los excluidos de registro en virtud de la legislación nacional o de la Unión o por acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado español, que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas.
  - i) Los excluidos de registro en virtud de la legislación de la Unión o de acuerdos internacionales en los que esta sea parte y que confieran protección a los términos tradicionales de vinos.
  - j) Los excluidos de registro en virtud de la legislación de la Unión o de acuerdos internacionales en los que esta sea parte, que confieran protección a especialidades tradicionales garantizadas.
  - k) Los que consistan en, o reproduzcan en sus elementos esenciales, la denominación de una obtención vegetal anterior, registrada conforme a la legislación de la Unión o al Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o España, que establezcan la protección de las obtenciones vegetales, y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas.
  - l) Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.
  - m) Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París.

- n) Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el artículo 6 ter del Convenio de París y que sean de interés público, salvo que su registro sea autorizado por la autoridad competente.

2. No se denegará el registro de una marca de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de concesión del registro, debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo.

- *Modificado por el art. 1.3 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

## CAPÍTULO III

### Prohibiciones relativas

#### **Artículo 6. Marcas anteriores.**

1. No podrán registrarse como marcas los signos:

- a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.
- b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

2. Por marcas anteriores se entenderá a los efectos del apartado 1:

- a) Las marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen, y que pertenezcan a las siguientes categorías: i) marcas españolas; ii) marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España; iii) marcas de la Unión Europea (en adelante marcas de la Unión).
- b) Las marcas de la Unión registradas que, con arreglo a su Reglamento, reivindicuen válidamente la antigüedad de una de las marcas mencio-

- nadas en los puntos i) y ii) de la letra a), aun cuando esta última marca haya sido objeto de renuncia o se haya extinguido
- c) Las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letras a) y b), a condición de que sean finalmente registradas.
  - d) Las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean “notoriamente conocidas” en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.
- *Modificado el apartado 2.a) y b) por el art. 1.4 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

**Artículo 7. Nombres comerciales anteriores.**

1. No podrán registrarse como marcas los signos:
  - a) Que sean idénticos a un nombre comercial anterior que designe actividades idénticas a los productos o servicios para los que se solicita la marca.
  - b) Que por ser idénticos o semejantes a un nombre comercial anterior y por ser idénticas o similares las actividades que designa a los productos o servicios para los que se solicita la marca, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con el nombre comercial anterior.
  
2. A los efectos de este artículo se entenderá por nombres comerciales anteriores:
  - a) Los nombres comerciales registrados en España cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen.
  - b) Las solicitudes de los nombres comerciales a los que hace referencia la letra anterior, a condición de que sean finalmente registradas.

## **Artículo 8.** *Marcas y nombres comerciales renombrados.*

1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

2. La protección reforzada prevista en el apartado 1 será igualmente aplicable a los nombres comerciales renombrados.

- *Modificado por el art. 1.5 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

## **Artículo 9.** *Otros derechos anteriores.*

1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:

- a) El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca.
- b) El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.
- c) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 y 7.
- d) El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de di-

chos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado.

2. No podrán registrarse como marcas el nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro signo que identifique al solicitante del registro si los mismos incurren en alguna de las prohibiciones de registro contenidas en el presente Título.

3. Además, se denegará el registro de la marca en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión o al Derecho nacional que establezcan la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, concurren las siguientes condiciones:

- a) Se hubiera presentado ya una solicitud de denominación de origen o de indicación geográfica de conformidad con la legislación de la Unión o del Derecho nacional antes de la fecha de solicitud de registro de la marca o de la fecha de la prioridad reivindicada para la misma, a condición de que dicha denominación de origen o indicación geográfica quede finalmente registrada.
- b) Dicha denominación de origen o indicación geográfica confiera a la persona autorizada, en virtud de la legislación aplicable para ejercer los derechos que se derivan de la misma, el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

- *Se añade el apartado 3 por el art. 1.6 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

#### **Artículo 10. Marcas de agentes o representantes.**

1. A menos que justifique su actuación, el agente o representante del titular de una marca no podrá registrar esa marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular.

2. El titular perjudicado tendrá derecho a oponerse al registro de la marca o a formular contra la misma las correspondientes acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesación, conforme a lo previsto en esta Ley y en el artículo 6 septies del Convenio de París. En particular, serán de aplicación a la acción reivindicatoria las previsiones contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 2.

- *Se modifica el apartado 1 por el art. 1.7 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

## TÍTULO III

### Solicitud y procedimiento de registro

#### CAPÍTULO I

#### Solicitud de registro

##### **Artículo 11.** *Presentación de la solicitud.*

1. La solicitud de registro de marca se presentará en el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el solicitante tenga su domicilio o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo.

2. Los solicitantes domiciliados en las Ciudades de Ceuta y Melilla presentarán la solicitud en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

3. Los solicitantes no domiciliados en España presentarán la solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

4. También podrá presentarse la solicitud en el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el representante del solicitante tuviera su domicilio legal o una sucursal seria y efectiva.

5. Podrán también presentarse las solicitudes ante la Oficina Española de Patentes y Marcas si el solicitante o su representante la solicitaran a través de un establecimiento comercial o industrial serio y efectivo que no tuviere carácter territorial.

6. El órgano competente para recibir la solicitud hará constar, en el momento de su recepción, el número de la solicitud y el día, la hora y el minuto de su presentación, en la forma que reglamentariamente se determine.

7. El órgano competente de la Comunidad Autónoma que reciba la solicitud remitirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, dentro de los cinco días siguientes al de su recepción, los datos de la solicitud en la forma y con el contenido que reglamentariamente se determinen.

8. La solicitud de registro de marca también podrá presentarse en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dirigida al órgano que, conforme a lo establecido en los apartados anteriores, resulte competente para recibir la solicitud.

9. Tanto la solicitud como los demás documentos que hayan de presentarse en la Oficina Española de Patentes y Marcas deberán estar redactados en castellano. En las Comunidades Autónomas donde exista también otra lengua oficial, dichos documentos, además de en castellano, podrán redactarse en dicha lengua.

#### **Artículo 12.** *Requisitos de la solicitud.*

1. La solicitud de registro de marca deberá contener, al menos:

- a) Una instancia por la que se solicite el registro de marca.
- b) La información que permita identificar al solicitante.
- c) Una representación de la marca que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 4, letra b).
- d) La lista de los productos o servicios para los que se solicita el registro.

2. La solicitud dará lugar al pago de una tasa, cuya cuantía vendrá determinada por el número de clases de productos o servicios del nomenclátor internacional establecido en virtud del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957 que se soliciten.

3. La solicitud de marca deberá cumplir los demás requisitos que se establezcan reglamentariamente.

- *Se modifica el apartado 1. b) y c) por el art. 1.8 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

### **Artículo 13.** *Fecha de presentación de la solicitud.*

1. La fecha de presentación de la solicitud será la del momento en que el órgano competente, conforme a lo previsto en el artículo 11, reciba los documentos que contengan los elementos establecidos en el apartado 1 del artículo 12.

2. La fecha de presentación de las solicitudes depositadas en una Oficina de Correos será la del momento en que dicha oficina reciba los documentos que contengan los elementos previstos en el apartado 1 del artículo 12, siempre que sean presentadas en sobre abierto, por correo certificado y con acuse de recibo, dirigido al órgano competente para recibir la solicitud. La Oficina de Correos hará constar el día, hora y minuto de su presentación.

3. Si alguno de los órganos o unidades administrativas a que se refieren los apartados anteriores no hubieran hecho constar, en el momento de la recepción de la solicitud, la hora de su presentación, se le asignará la última hora del día. Si no se hubiera hecho constar el minuto, se asignará el último minuto de la hora. Si no se hubiera hecho constar ni la hora ni el minuto, se asignará la última hora y minuto del día.

### **Artículo 14.** *Derecho de prioridad unionista.*

1. Quienes hubieran presentado regularmente una solicitud de registro de marca en alguno de los Estados miembros del Convenio de París o en algún miembro de la Organización Mundial del Comercio o sus causahabientes gozarán, para la presentación en España de una solicitud de registro de la misma marca, del derecho de prioridad establecido en el artículo 4 del Convenio de París.

2. Tendrán el mismo derecho de prioridad quienes hubieren presentado una primera solicitud de protección de la misma marca en un Estado u Organización internacional no mencionados en el apartado anterior, que reconozca a las solicitudes de registro de marcas presentadas en España un derecho de prioridad en condiciones y con efectos equivalentes a los previstos en el Convenio de París.

3. El solicitante que desee reivindicar la prioridad de una solicitud anterior deberá presentar, en la forma y plazos que reglamentariamente se establezcan, una declaración de prioridad y una copia certificada por la oficina de origen de la solicitud anterior acompañada de su traducción al castella-

no, cuando esa solicitud esté redactada en otro idioma. La reivindicación de prioridad implica el pago de la tasa correspondiente.

**Artículo 15.** *Prioridad de exposición.*

1. El solicitante de una marca que hubiera designado con ella productos o servicios en una exposición oficial u oficialmente reconocida gozará del derecho de prioridad de la fecha de la primera presentación de los productos o servicios con la marca solicitada en la exposición, siempre que la solicitud de registro de la marca se presente en el plazo de seis meses a partir de aquella fecha.

2. El solicitante que desee reivindicar la prioridad prevista en el apartado 1 deberá justificar, en los términos que se determinen reglamentariamente, que los productos o servicios se presentaron en la exposición con la marca solicitada y en la fecha invocada. La reivindicación de prioridad implica el pago de la tasa correspondiente.

## CAPÍTULO II

### Procedimiento de registro

**Artículo 16.** *Examen de admisibilidad y de forma.*

1. El órgano competente para recibir la solicitud, conforme a lo previsto en el artículo 11, examinará:

- a) Si la solicitud de marca cumple los requisitos para que se otorgue una fecha de presentación conforme al artículo 13.
- b) Si se ha satisfecho la tasa de solicitud.
- c) Si la solicitud de marca reúne los demás requisitos formales establecidos reglamentariamente.
- d) Si el solicitante está legitimado para solicitar una marca, conforme al artículo 3 de esta Ley.

2. Si del examen resultara que la solicitud presenta alguna irregularidad o defecto, se decretará la suspensión de la tramitación del expediente y se otor-

gará al solicitante el plazo que reglamentariamente se determine para que los subsane o formule, en su caso, las alegaciones pertinentes.

3. Si la irregularidad consistiera en el incumplimiento de los requisitos necesarios para obtener una fecha de presentación, se otorgará la del día en que se subsane esta irregularidad.

4. Si la irregularidad consistiera en la falta de pago de la tasa de solicitud y transcurrido el plazo para subsanarla no se hubiera abonado dicha tasa en su totalidad, se continuará la tramitación respecto de aquellas clases totalmente pagadas, siguiendo el orden de la solicitud.

5. Transcurrido el plazo fijado en el apartado 2 sin que el interesado haya contestado, el órgano competente resolverá teniendo por desistida la solicitud. Se procederá del mismo modo cuando, a juicio del órgano competente, las irregularidades no hubieran sido debidamente subsanadas.

#### **Artículo 17.** *Remisión de la solicitud.*

1. El órgano competente de la Comunidad Autónoma remitirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, con todo lo actuado, las solicitudes que hubieran superado el examen de forma o que hubieran subsanado los defectos imputados, con indicación, en su caso, de la fecha de presentación otorgada, si hubiera sido rectificadora conforme a lo previsto en el apartado 3 del artículo 16.

2. Las solicitudes que hubieran sido tenidas por desistidas, serán notificadas a la Oficina Española de Patentes y Marcas una vez que la resolución sea firme, con indicación de su fecha de adopción. Si la resolución hubiera sido impugnada, también se notificará esta circunstancia.

#### **Artículo 18.** *Publicación de la solicitud.*

1. Recibida la solicitud de marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, salvo que la misma fuera contraria al orden público o las buenas costumbres conforme a lo previsto en el artículo 5.1, letra f). En este caso, se comunicará al interesado el reparo observado, para que, en el plazo que reglamentariamente se establezca, presente las alegaciones oportunas. La Ofi-

cina Española de Patentes y Marcas resolverá, decretando la continuación de la tramitación o la denegación de la solicitud.

2. Si la solicitud padeciera algún defecto no percibido en trámites anteriores que imposibilitara su publicación, la Oficina Española de Patentes y Marcas comunicará el defecto al interesado para su subsanación, procediéndose conforme a lo establecido en el artículo 16.

3. La publicación de solicitud de marca, a que se refiere el apartado 1, deberá incluir:

- a) El nombre y dirección del solicitante.
- b) El nombre y dirección del representante, si lo hubiere.
- c) El número del expediente, fecha de presentación y, en su caso, prioridad reclamada.
- d) La reproducción del signo solicitado como marca y, en su caso, una declaración en los términos de la prevista en el apartado 2 del artículo 21.
- e) La lista de los productos o servicios, con indicación de la clase del Nomenclátor Internacional.

4. Asimismo, la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la forma que reglamentariamente se determine, comunicará la publicación de la solicitud a que se refiere el apartado 1, a efectos simplemente informativos, a los titulares de los signos anteriores registrados o solicitados que hubieran sido detectados como consecuencia de una búsqueda informática realizada por dicha Oficina de acuerdo con sus disponibilidades técnicas y materiales, y que en virtud de lo dispuesto en los artículos 6 y 7 pudieran formular oposición al registro de la nueva solicitud.

#### **Artículo 19.** *Oposiciones y observaciones de terceros.*

1. Una vez publicada la solicitud de marca, podrán oponerse al registro de la misma invocando las prohibiciones de registro previstas en el Título II:

- a) En los casos previstos en el artículo 5.1, cualquier persona física o jurídica que se considere perjudicada.
- b) En los casos previstos en los artículos 6.1, 7.1 y 8, los titulares de las marcas o nombres comerciales anteriores contemplados en los artícu-

los 6.2 y 7.2, así como los licenciarios facultados por los titulares de dichas marcas o nombres comerciales.

- c) En los casos previstos en el artículo 9, apartado 1, los titulares de los derechos anteriores contemplados en dicho apartado o las personas facultadas para ejercer esos derechos.
- d) En los casos previstos en el artículo 9, apartado 3, las personas autorizadas a ejercer en virtud de la legislación aplicable los derechos que se derivan de la correspondiente denominación de origen o indicación geográfica protegida.
- e) En el caso previsto en el artículo 10, apartado 1, los titulares de las marcas contempladas en dicho apartado

2. La oposición deberá formularse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante escrito motivado y debidamente documentado, en la forma y plazo que reglamentariamente se establezcan, y sólo se tendrá por presentada si en este plazo se abona la tasa correspondiente.

3. Podrá formularse oposición sobre la base de uno o más derechos anteriores siempre que pertenezcan todos al mismo titular, así como sobre la base de la totalidad o de una parte de los productos o servicios para los cuales se haya protegido o solicitado el derecho anterior, y dicha oposición podrá dirigirse contra la totalidad o una parte de los productos o servicios para los cuales se solicite la marca objeto de oposición.

4. Los órganos de las Administraciones Públicas y las asociaciones de consumidores y usuarios, constituidas e inscritas conforme a la legislación estatal o autonómica que les resulte de aplicación, así como los Consejos Reguladores u órganos rectores de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas, podrán dirigir a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo previsto en el apartado 2, observaciones escritas, señalando las prohibiciones del artículo 5, en virtud de las cuales procedería denegar de oficio el registro de la marca. Dichos órganos y asociaciones no adquirirán la cualidad de partes en el procedimiento, pero sus observaciones se notificarán al solicitante de la marca y se resolverán conforme a lo previsto en el artículo 22.

- *Se modifican los apartados 1 y 3 y se añade el apartado 4 por el art. 1.9 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

## **Artículo 20.** *Examen de fondo.*

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas procederá, asimismo, a examinar de oficio si la solicitud de marca incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en los artículos 5 y 9.1, letra b). Si al efectuar este examen la Oficina observara algún defecto en la solicitud, lo notificará al solicitante conforme a lo previsto en el artículo 21.1.

2. Si en el plazo establecido no se hubiera formulado ninguna oposición u observaciones de terceros y del examen efectuado por la Oficina Española de Patentes y Marcas resultara que la solicitud de marca no incurre en las prohibiciones de los artículos 5 y 9.1, letra b), la marca será registrada. En este caso, la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la forma que reglamentariamente se establezca, publicará un anuncio del registro de la marca en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y expedirá el título de registro de la marca.

## **Artículo 21.** *Suspensión de la solicitud y examen de la oposición.*

1. Cuando se hubieren presentado oposiciones u observaciones de tercero o del examen realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas resultara que la solicitud incurre, para la totalidad o parte de los productos o servicios solicitados, en alguna de las prohibiciones o defectos a que se refiere el artículo 20.1, se decretará la suspensión del expediente y se comunicarán al solicitante las oposiciones u observaciones formuladas y los reparos señalados de oficio para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente sus alegaciones.

2. En la contestación al suspenso, el solicitante podrá retirar, limitar, modificar o dividir la solicitud conforme a lo previsto en los artículos 23 y 24. Si el motivo del suspenso se fundara en que la marca solicitada contiene elementos incursos en las prohibiciones de las letras b), c) o d) del artículo 5.1, el solicitante podrá presentar una declaración excluyendo dichos elementos de la protección solicitada.

3. A instancia del solicitante, el titular de la marca anterior que hubiera formulado oposición aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior,

la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, conforme a lo previsto en el artículo 39, o de que han existido causas justificativas para su falta de uso, siempre que en dicha fecha de presentación o prioridad de la marca posterior la marca anterior lleve registrada al menos cinco años, conforme a lo previsto en el artículo 39. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

4. En el supuesto contemplado en el apartado anterior, y si se cumplen los requisitos previstos en el mismo, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de la petición al oponente para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente la correspondiente prueba de uso. La Oficina así mismo, dará traslado al solicitante de la prueba presentada para que, en el plazo que reglamentariamente se establezca, presente sus alegaciones.

5. Si la marca anterior se ha utilizado solamente para una parte de los productos o de los servicios para los que haya estado registrada, a efectos del examen de la oposición formulada, se considerará registrada solamente para dicha parte de los productos o servicios.

6. Los apartados 3, 4 y 5 del presente artículo serán también de aplicación cuando la marca anterior sea una marca de la Unión. En tal caso, el uso efectivo de una marca de la Unión se determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 2017/1001.

7. Mediante real decreto el Gobierno llevará a cabo el desarrollo reglamentario de lo previsto en este artículo.

- *Se modifica por el art. 1.10 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

## **Artículo 22.** *Resolución de la solicitud.*

1. Transcurrido el plazo fijado para la contestación al suspenso, o en su caso los plazos previstos en el artículo 21.4, hayan contestado o no los interesados, la Oficina Española de Patentes y Marcas acordará la concesión o denegación del registro de la marca, especificando sucintamente los motivos en que se funda dicha resolución.

2. Si la causa de denegación del registro de la marca sólo existiere para parte de los productos o servicios, la denegación del registro se limitará a los productos o servicios de que se trate.

3. La resolución de denegación del registro de la marca se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial en la forma que se determine reglamentariamente.

4. Concedido el registro de la marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la forma que se establezca reglamentariamente, procederá a su publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» y a expedir el título de registro de la marca. Este título podrá expedirse por medios electrónicos.

- *Se modifican los apartados 1 y 4 por el art. 1.11 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

## CAPÍTULO III

### Disposiciones generales sobre el procedimiento

**Artículo 23.** *Retirada, limitación y modificación de la solicitud.*

1. El solicitante podrá en todo momento retirar su solicitud de marca o limitar la lista de los productos o servicios que aquella contenga.

2. La solicitud de marca sólo podrá ser modificada, a instancia del solicitante, para rectificar su nombre y dirección, las faltas de expresión o de transcripción o los errores manifiestos, siempre que tal rectificación no afecte substancialmente a la marca ni amplíe o cambie la lista de productos o servicios. También podrá eliminarse del distintivo aquellos elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma en que fue solicitada.

3. La limitación y modificación de la solicitud, cuando se efectúe de modo espontáneo por el solicitante y no como consecuencia de un suspenso decretado de oficio, dará lugar al pago de la tasa correspondiente.

- *Se modifica el apartado 3 por el art. 1.12 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

**Artículo 24.** *División de la solicitud o del registro de la marca.*

1. El solicitante o titular de una marca que comprenda varios productos o servicios podrá dividir la solicitud o registro de ésta en dos o más solicitudes o registros divisionales, distribuyendo los productos o servicios enumerados en la solicitud o registro inicial.

2. La división de la solicitud o registro de la marca sólo podrá efectuarse durante los procedimientos de registro o recurso y sólo será aceptada si, con dicha división, el suspenso, la oposición o el recurso quedaran circunscritos a una de las solicitudes o registros divisionales. También podrá efectuarse la división de la solicitud o del registro cuando se solicite una transmisión parcial de los mismos.

3. Las solicitudes o registros divisionales conservarán la fecha de presentación de la solicitud o registro inicial y el beneficio del derecho de prioridad, si lo hubiere.

4. La división estará sujeta a lo que se establezca reglamentariamente y dará lugar al pago de la tasa correspondiente.

**Artículo 25.** *Restablecimiento de derechos.*

1. El solicitante o el titular de una marca o cualquier otra parte en un procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido respetar un plazo con respecto a dicha Oficina, será, previa solicitud, restablecido en sus derechos si la imposibilidad hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de esta Ley o de su Reglamento, la pérdida de un derecho. En el caso de que el plazo correspondiera a la interposición de un recurso tendrá como consecuencia su admisión a trámite, salvo lo previsto en el apartado 5.

2. La solicitud deberá presentarse por escrito a partir del cese del impedimento, en la forma y plazo que reglamentariamente se establezcan. El trámite incumplido deberá realizarse en ese plazo. La solicitud sólo será admisible en el plazo de un año a partir de la expiración del plazo no observado. Si se hubiere dejado de presentar la solicitud de renovación, se deducirá del período de un año el plazo suplementario de seis meses a que se refiere el segundo inciso del apartado 3 del artículo 32.

3. La solicitud deberá motivarse, indicándose los hechos y las justificaciones que se aleguen en su apoyo. Sólo se tendrá por presentada cuando se haya pagado la tasa de restablecimiento de derechos.

4. Será competente para resolver la solicitud el órgano que lo sea para pronunciarse sobre el acto que no se hubiere cumplido.

5. Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a los plazos contemplados en el apartado 2 del presente artículo, en los apartados 1 y 2 del artículo 14, en el apartado 1 del artículo 15 y en el apartado 2 del artículo 19. Tampoco serán aplicables estas disposiciones respecto del plazo de interposición de un recurso contra un acto declarativo de derechos.

6. Cuando se restablezca en sus derechos al solicitante o al titular de una marca, éste no podrá alegar sus derechos contra un tercero que, de buena fe, hubiere comercializado productos o hubiere prestado servicios bajo un signo idéntico o similar a la marca durante el período comprendido entre la pérdida del derecho sobre la solicitud o sobre la marca y la publicación de la mención del restablecimiento de ese derecho.

7. No procederá el restablecimiento del derecho sobre la solicitud o sobre la marca cuando en el período comprendido entre la pérdida de aquél y la presentación de la solicitud de restablecimiento un tercero haya solicitado o registrado de buena fe un signo idéntico o similar.

8. Contra la resolución que restablezca en sus derechos al solicitante podrá interponer recurso el tercero que pueda prevalerse de las disposiciones de los apartados 6 y 7.

### **Artículo 26.** *Suspensión de procedimientos de tramitación.*

La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá suspender el procedimiento de tramitación:

- a) Cuando la oposición se funde en una solicitud anterior, hasta el momento en que se produzca el registro definitivo de dicha solicitud o recaiga una resolución firme sobre la misma.
- b) A instancia del solicitante que hubiera presentado contra el signo anterior oponente una solicitud o una demanda reconvencional de nulidad o de caducidad o una acción reivindicatoria, hasta que recaiga una re-

solución o sentencia firme, todo ello sin perjuicio de que la suspensión pueda ser decretada judicialmente

- c) Cuando sea presentada una solicitud de división, por el tiempo preciso para la resolución de la misma.
- d) A solicitud conjunta de todos los interesados, sin que la suspensión pueda en este caso exceder de seis meses.

- *Se modifican las letras a) y b) por el art. 1.13 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

### **Artículo 27.** *Revisión de actos en vía administrativa.*

1. Los actos y resoluciones dictados por los órganos de la Oficina Española de Patentes y Marcas serán recurribles de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. La interposición de un recurso dará lugar al pago de la tasa de recurso. No se procederá a la devolución de la tasa salvo cuando el recurso fuera totalmente estimado al acogerse razones jurídicas que, indebidamente apreciadas en la resolución, fueran imputables a la Oficina Española de Patentes y Marcas. La devolución de la tasa deberá ser solicitada al interponerse el recurso y será acordada en la resolución del mismo.

3. Frente a la concesión de una marca la Oficina Española de Patentes y Marcas no podrá ejercer de oficio o a instancia de parte la potestad revisora prevista en el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si la nulidad de la marca se funda en alguna de las causas previstas en los artículos 51 y 52 de la presente Ley. Dichas causas de nulidad solo se podrán hacer valer en los procedimientos previstos en dichos artículos.

4. Los actos y resoluciones dictados, en virtud de sus facultades, por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, serán recurribles con sujeción a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en las normas orgánicas que rijan para los respectivos órganos.

- *Se modifica el apartado 3 por el art. 1.14 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

## **Artículo 28. Arbitraje.**

1. Los interesados podrán someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas con ocasión del procedimiento para el registro de una marca, de conformidad con lo establecido en el presente artículo.

2. El arbitraje sólo podrá versar sobre las prohibiciones relativas previstas en los artículos 6.1.b), 7.1.b), 8 y 9 de la presente Ley. En ningún caso podrá someterse a arbitraje cuestiones referidas a la concurrencia o no de defectos formales o prohibiciones absolutas de registro.

3. El convenio arbitral sólo será válido si está suscrito, además de por el solicitante de la marca:

- a) Por los titulares de los derechos anteriores que hubieran causado la denegación de la marca y, en su caso, por sus licenciatarios exclusivos inscritos.
- b) Por los titulares de los derechos anteriores que hubieran formulado oposición al registro de la marca y, en su caso, por sus licenciatarios exclusivos inscritos.
- c) Por quienes hubieran interpuesto recurso o hubieran comparecido durante el mismo.

4. El convenio arbitral deberá ser notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas por los interesados una vez finalizado el procedimiento administrativo de registro de la marca y antes de que gane firmeza el acto administrativo que hubiera puesto término al mismo. Resuelto el recurso de alzada contra el acto que conceda o deniegue el registro, quedará expedita la vía contencioso-administrativa salvo que se haga valer ante la oficina la firma de un convenio arbitral.

5. Suscrito el convenio arbitral, y mientras subsista, no cabrá interponer recurso administrativo alguno de carácter ordinario, declarándose la inadmisibilidad del mismo. Igualmente, de haberse interpuesto con anterioridad a la suscripción del convenio, se tendrá por desistido.

6. El laudo arbitral firme producirá efectos de cosa juzgada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, de aplicación en todo lo no previsto por el presente artículo, y la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a realizar las actuaciones necesarias para su ejecución.

7. Deberá comunicarse a la Oficina Española de Patentes y Marcas la presentación de los recursos que se interpongan frente al laudo arbitral. Una vez firme éste, se comunicará fehacientemente a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su ejecución.

- *Se modifican los apartados 4 y 7 por la disposición adicional sexta, apartados 1 y 2 de la Ley 20/2003, de 7 de julio. Ref. BOE-A-2003-13615*

## **Artículo 29. Notificaciones.**

1. Las notificaciones que deba efectuar la Oficina Española de Patentes y Marcas se ajustarán a las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de lo establecido en los apartados siguientes.

2. Cuando un destinatario así lo solicite y posea un buzón en la Oficina Española de Patentes y Marcas, las notificaciones se podrán efectuar mediante el depósito en dicho buzón del acto o resolución que deba notificarse. En la notificación se indicará la fecha de depósito, y producirá sus efectos desde el quinto día siguiente al de depósito.

3. Cuando el interesado así lo solicite, las notificaciones se realizarán mediante publicación en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial”, mediante telefax, mediante correo electrónico, o por cualquier otro medio técnico del que disponga la Oficina Española de Patentes y Marcas. Las notificaciones que se practiquen al interesado a través de un representante profesional lo serán en todo caso por medio de la publicación en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial” de la decisión recaída, con indicación de si es o no definitiva en la vía administrativa, recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos sin perjuicio de que, además previamente, y con efectos meramente informativos, se hubiere comunicado el texto íntegro del acto a dicho representante por medio de su depósito en el buzón de que disponga en la Oficina

Española de Patentes y Marcas, correo electrónico u otro medio idóneo de que disponga la Oficina, en la forma que reglamentariamente se determine.

4. Quienes sean parte en un procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas en el que actúen por sí mismos y no tengan domicilio ni sede en España deberán, a efectos de notificaciones, designar una dirección postal en España o en el Espacio Económico Europeo o, en lugar de ellas, podrán indicar que las notificaciones les sean dirigidas por cualquier otro medio técnico de comunicación de que disponga la Oficina. Todo ello, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2 del artículo 175 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

5. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación en España o la notificación no hubiere podido practicarse después de dos intentos, la notificación se efectuará mediante publicación en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial”.

6. Las notificaciones que deban practicar los órganos competentes de las Comunidades Autónomas lo serán de acuerdo a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la normativa propia que les sea aplicable.

- *Se modifica el apartado 4 por el art. 1.15 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

### **Artículo 30.** *Consulta pública de expedientes.*

1. Los expedientes relativos a solicitudes de registro todavía no publicadas sólo podrán ser consultados con el consentimiento del solicitante. No obstante, cualquiera que pruebe que el solicitante del registro ha pretendido hacer valer frente a él los derechos derivados de su solicitud, podrá consultar el expediente antes de la publicación de aquella y sin el consentimiento del solicitante.

2. Una vez publicada la solicitud, los expedientes podrán ser consultados, previa petición y con sujeción a las limitaciones que reglamentariamente se establezcan.

3. La situación jurídica de los expedientes se hará pública por medios telemáticos en la forma y con las limitaciones técnicas que puedan concurrir y las que reglamentariamente se establezcan.

## TÍTULO IV

### Duración, renovación y modificación de la marca registrada

#### Artículo 31. *Duración.*

El registro de una marca se otorga por diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.

#### Artículo 32. *Renovación.*

1. El registro de la marca se renovará previa solicitud del titular de la misma o de sus derechohabientes, presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o los órganos a que se refiere el artículo 11, que deberán acreditar esta cualidad en la forma que se disponga reglamentariamente. Si la solicitud no fuera presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, el órgano que la reciba la remitirá, junto con la documentación que se acompañe, en el plazo de cinco días a la Oficina, contando el plazo para su resolución a partir de la recepción del expediente.

2. La solicitud se presentará acompañada del justificante de pago de la tasa de renovación, cuya cuantía vendrá determinada por el número de clases que comprenda la solicitud de renovación.

3. La solicitud se presentará y la tasa se abonará en los seis meses anteriores a la expiración del registro.

En su defecto, podrá hacerse todavía de forma válida en un plazo de seis meses a partir de la expiración del registro, con la obligación de satisfacer, de forma simultánea, un recargo del 25 por ciento de la cuota si el ingreso tiene lugar durante los tres primeros meses, y de un 50 por ciento si se efectúa dentro de los tres siguientes.

4. Si la tasa de renovación o, en su caso, los recargos no fueran abonados en su totalidad, se concederá la renovación respecto de aquellas clases totalmente pagadas, siguiendo el orden de la solicitud.

5. Si la solicitud de renovación comprende tan sólo una parte de los productos o servicios para los que la marca ha sido registrada, el registro de la marca será renovado, únicamente, en relación con los productos o servicios de que se trate.

6. La renovación, que será inscrita en el Registro de Marcas y publicada en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial”, surtirá efectos desde el día siguiente al de la fecha de expiración del correspondiente período de diez años.

7. Si la renovación no fuera acordada se reembolsará, a petición del interesado, el 75 por ciento de la tasa de renovación pagada.

8. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá establecer que, en los casos de renovación total de la marca, el pago de la tasa de renovación pueda considerarse que constituye una solicitud de renovación. Reglamentariamente se establecerán las condiciones que han de cumplirse en esta modalidad de renovación.

- *Se añade el apartado 8 por el art. 1.16 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

### **Artículo 33. Modificación.**

1. La marca no se modificará en el Registro durante el período de vigencia, ni tampoco cuando se renueve.

No obstante, si la marca incluye el nombre y la dirección del titular, toda modificación o supresión de éstos que no afecte sustancialmente a la identidad de la marca tal como fue registrada originariamente, podrá registrarse a instancia del titular.

2. La solicitud de modificación, presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o el órgano competente de conformidad con lo establecido en el artículo 11, dará lugar al pago de la tasa correspondiente y si fuera registrada, se publicará en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial” una reproducción de la marca tal como quede modificada. Cualquier tercero que se considere perjudicado podrá recurrir esta modificación.

Si la solicitud no se presentase ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, se procederá de conformidad y con los efectos expresados en el apartado 1 del artículo anterior.

## TÍTULO V Contenido del derecho de marca

### CAPÍTULO I Efectos del registro de la marca y de su solicitud

**Artículo 34.** *Derechos conferidos por la marca.*

1. El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre la misma.

2. Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando:

- a) El signo sea idéntico a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada.
- b) El signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.
- c) El signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en España y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

3. Cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el apartado 2, podrá prohibirse en particular:

- a) Colocar el signo en los productos o en su embalaje.

- b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.
- c) Importar o exportar los productos con el signo.
- d) Utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social.
- e) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.
- f) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.
- g) Utilizar el signo en la publicidad comparativa de manera que vulnere la Directiva 2006/114/CE.

4. Cuando exista el riesgo de que el embalaje, las etiquetas, los marbetes, los elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad u otros soportes en los que se coloca la marca puedan ser utilizados en relación con determinados productos o servicios y ese uso constituya una violación de los derechos del titular de la marca en virtud de los apartados 2 y 3, el titular de esa marca tendrá derecho a prohibir los siguientes actos en el tráfico económico:

- a) La colocación de un signo idéntico o similar a la marca en el embalaje, las etiquetas, los marbetes, los elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad u otros soportes en los que pueda colocarse la marca.
- b) La oferta o comercialización, o el almacenamiento a tales fines, o bien la importación o exportación de embalajes, etiquetas, marbetes, elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad, u otros soportes en los que esté colocada la marca.

5. Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de la prioridad de la marca registrada, el titular de esa marca registrada también tendrá derecho a impedir que, en el tráfico económico, terceros introduzcan productos en España, sin que sean despachados a libre práctica, cuando se trate de productos, incluido su embalaje, que provengan de terceros países y que lleven sin autorización una marca idéntica a la marca registrada para esos productos, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca.

Este derecho conferido al titular de la marca registrada se extinguirá si durante el procedimiento para determinar si se violó la marca registrada, iniciado de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 608/2013, el declarante o el titular de los productos acredita que el titular de la marca registrada no tiene derecho a prohibir la comercialización de los productos en el país de destino final.

6. El titular de una marca registrada podrá impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento, si bien no podrá impedir que añadan por separado marcas o signos distintivos propios, siempre que ello no menoscabe la distintividad de la marca principal.

7. Las disposiciones de este artículo se aplicarán a la marca no registrada «notoriamente conocida» en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2.

- *Se modifica por el art. 1.17 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

### **Artículo 35.** *Reproducción de la marca en diccionarios.*

Si la reproducción de una marca en un diccionario, una enciclopedia o una obra de consulta similar, en formato impreso o electrónico, diera la impresión de que constituye el término genérico de los productos o servicios para los que está registrada la marca, el editor de la obra, a petición del titular de la marca, velará por que la reproducción de esta vaya acompañada sin demora, y en el caso de obras en formato impreso, a más tardar en la siguiente edición de la obra, de la indicación de que se trata de una marca registrada.

- *Se modifica el por el art. 1.18 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

### **Artículo 36.** *Agotamiento del derecho de marca.*

1. El derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización.

**Artículo 37.** *Limitaciones del derecho de marca.*

1. Una marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso en el tráfico económico:

- a) De su nombre o dirección, cuando el tercero sea una persona física.
- b) De signos o indicaciones carentes de carácter distintivo o relativos a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características del producto o servicio.
- c) De la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio.

2. El apartado 1 solo se aplicará si la utilización por el tercero es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

3. El derecho de marca no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad industrial o intelectual que tengan una fecha de prioridad anterior.

- *Se modifica por el art. 1.19 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

**Artículo 38.** *Protección provisional.*

1. El derecho conferido por el registro de la marca sólo se podrá hacer valer ante terceros a partir de la publicación de su concesión. No obstan-

te, la solicitud de registro de marca confiere a su titular, desde la fecha de su publicación, una protección provisional consistente en el derecho a exigir una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias, si un tercero hubiera llevado a cabo, entre aquella fecha y la fecha de publicación de la concesión, un uso de la marca que después de ese período quedaría prohibido.

2. Esa misma protección provisional será aplicable aun antes de la publicación de la solicitud frente a la persona a quien se hubiera notificado la presentación y el contenido de ésta.

3. Se entiende que la solicitud de registro de marca no ha tenido nunca los efectos previstos en el apartado 1 cuando hubiere sido o se hubiere tenido por desistida, o cuando hubiese sido denegada en virtud de una resolución firme.

4. La protección provisional prevista en este artículo sólo podrá reclamarse después de la publicación de la concesión del registro de la marca.

## CAPÍTULO II

### Obligación de uso de la marca

#### **Artículo 39.** *Uso de la marca.*

1. Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de su registro, la marca no hubiere sido objeto por parte de su titular de un uso efectivo en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a los límites y las sanciones previstos en el artículo 21, apartados 3 y 5, el artículo 41, apartado 2, el artículo 54, apartado 1, letra a) y el artículo 59, apartados 4 y 5, salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso.

2. La fecha de cinco años a que se refiere el apartado anterior, se iniciará a partir del día en que el registro de la marca sea firme. Esta fecha se anotará en el Registro de Marcas.

3. Serán igualmente considerados como uso a efectos de lo dispuesto en el apartado 1:

- a) El uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada, con independencia de si la marca está o no registrada asimismo a nombre del titular en la forma en que se use.
- b) Poner la marca en los productos o en su presentación con fines exclusivamente de exportación.

4. El uso de la marca con consentimiento del titular se considerará hecho por el titular.

5. Se reconocerán como causas justificativas de la falta de uso de la marca las circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada.

- *Se modifica por el art. 1.20 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

### CAPÍTULO III

## Acciones por violación del derecho de marca

**Artículo 40.** *Posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales.*

El titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible.

**Artículo 41.** *Acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca.*

1. En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil:

- a) La cesación de los actos que violen su derecho.
- b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.

- c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. Estas medidas se ejecutarán a costa del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.
- d) La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el Tribunal.
- e) La atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado c) cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular del derecho de marca deberá compensar a la otra parte por el exceso.
- f) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

2. El titular de una marca podrá prohibir la utilización de un signo solo en la medida en que los derechos del titular no puedan ser objeto de una declaración de caducidad con arreglo al artículo 54, apartado 1, letra a) en el momento de entablar la acción por violación. Si el demandado lo solicita, el titular de la marca acreditará que, durante el periodo de cinco años anterior a la fecha de presentación de la acción, la marca se usó efectivamente conforme a lo previsto en el artículo 39 para los productos o servicios para los cuales está registrada y en que se fundamenta la acción, o que existen causas justificativas para su falta de uso, siempre que el registro definitivo de la marca se hubiera producido al menos cinco años antes de la fecha de presentación de la acción.

3. Las medidas contempladas en los párrafos a) y c) del apartado 1 de este artículo podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de marca, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.

- *Se modifican el apartado 2 por el art. 1.21 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

**Artículo 41 bis.** *Protección del derecho del titular de una marca posterior en los procesos por violación de marca.*

1. En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de una marca registrada posterior si esta última no pudiera declararse nula conforme al artículo 52, apartados 2, al artículo 53 o al artículo 59, apartado 5.

2. En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de una marca de la Unión registrada posterior si esta última no pudiera declararse nula conforme al artículo 60, apartados 1, 3 o 4, al artículo 61, apartados 1 y 2, o al artículo 64, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 2017/1001.

3. Cuando el titular de una marca no tenga derecho a prohibir la utilización de una marca registrada posterior en virtud de los apartados 1 o 2, el titular de esta marca posterior no podrá prohibir la utilización de la marca anterior en una acción por violación, aunque el derecho de dicha marca anterior no pueda ya invocarse frente a la marca posterior.

- *Se añade por el art. 1.22 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

**Artículo 42.** *Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios.*

1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada.

- *Se modifica por el art. 1.23 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

**Artículo 43.** *Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios.*

1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca causa de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado. Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

- a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera

tenido lugar la violación o, alternativamente, los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

- b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia del perjuicio económico.

3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, el renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado

4. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad.

5. El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.

- *Se modifican los apartados 2 y 3 por el art. 1.24 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

#### **Artículo 44. Indemnizaciones coercitivas.**

Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de

la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

**Artículo 45.** *Prescripción de acciones.*

1. Las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los cinco años, contados desde el día en que pudieron ejercitarse.

2. La indemnización de daños y perjuicios solamente podrá exigirse en relación con los actos de violación realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción.

## CAPÍTULO IV

### **La marca como objeto de derecho de propiedad**

**Artículo 46.** *Principios generales.*

1. La marca o su solicitud podrá pertenecer pro indiviso a varias personas. La comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en este apartado y en último término por las normas del Derecho común sobre la comunidad de bienes. La concesión de licencias y el uso independiente de la marca por cada partícipe deberán ser acordados conforme a lo dispuesto en el artículo 398 del Código Civil. Cada partícipe podrá por sí solo ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa de la marca, pero deberá notificarlo a los demás comuneros, a fin de que éstos puedan sumarse a las mismas y para que contribuyan al pago de los gastos habidos. En caso de cesión de la marca o de una participación, los partícipes podrán ejercitar el derecho de tanteo en el plazo de un mes a contar desde el momento en que fueran notificados del propósito y condiciones en que se llevaría a cabo la cesión. A falta de aviso previo o si la cesión se hubiere realizado de forma distinta a lo prevenido en aquél, los partícipes podrán ejercitar el derecho de retracto, en igual plazo, desde la publicación de la inscripción de la cesión en el Registro de Marcas. La oposición absoluta e injustificada de un partícipe al uso de la marca de forma que pueda dar lugar a su declaración de caducidad se considerará, a todos los efectos, como renuncia a su derecho.

2. Con independencia de la transmisión de la totalidad o de parte de la empresa, la marca y su solicitud podrán transmitirse, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecución, para todos o parte de los productos o servicios para los cuales estén registradas o solicitadas, e inscribirse en el Registro de Marcas, sin perjuicio de los demás negocios jurídicos de que fuere susceptible el derecho de marca. En el supuesto de que se constituya una hipoteca mobiliaria, ésta se registrará por sus disposiciones específicas y se inscribirá en la Sección Cuarta del Registro de Bienes Muebles, con notificación de dicha inscripción a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas. A estos efectos ambos registros estarán coordinados de forma que se comunicarán telemáticamente entre ellos los gravámenes sobre marcas inscritos o anotados en los mismos.

3. Los actos jurídicos contemplados en el apartado anterior sólo podrán oponerse frente a terceros de buena fe una vez inscritos en el Registro de Marcas.

4. Inscrito en el Registro de Marcas alguno de los derechos o gravámenes contemplados en el apartado 2, no podrá inscribirse ningún otro de igual o anterior fecha que resulte opuesto o incompatible con aquél. Si sólo se hubiera anotado la solicitud de inscripción, tampoco podrá inscribirse hasta la resolución de la misma ningún otro derecho o gravamen de la clase antes expresada.

5. La solicitud de inscripción que acceda primeramente al órgano competente será preferente sobre las que accedan con posterioridad, practicándose las operaciones registrales correspondientes según el orden de presentación.

6. El Registro de Marcas es público. La publicidad se hará efectiva, previo pago de las tasas o precios públicos correspondientes, mediante el acceso individualizado a las bases de datos, suministro de listados informáticos, consulta autorizada de los expedientes, obtención de copias de los mismos y certificaciones y, de forma gratuita, en la forma prevista en la disposición adicional undécima de la presente Ley.

#### **Artículo 47.** *Transmisión de la marca.*

1. La transmisión de la empresa en su totalidad implicará la cesión de la marca, a no ser que exista acuerdo en contrario o que las circunstancias

determinen claramente lo contrario. Esta disposición será aplicable a la obligación contractual de transmitir la empresa.

2. Si de los documentos que establecen la transmisión se dedujera de forma manifiesta que debido a esa transmisión la marca podría inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los servicios para los cuales esté solicitada o registrada, se denegará la inscripción de la transmisión, a no ser que el adquirente acepte limitar la solicitud o el registro de la marca a productos o servicios para los cuales no resulte engañosa.

- *Se modifica el apartado 1 por el art. 1.25 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

#### **Artículo 48. Licencia.**

1. Tanto la solicitud como la marca podrán ser objeto de licencias sobre la totalidad o una parte de los productos y servicios para los cuales esté registrada y para todo o parte del territorio español. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas.

2. Los derechos conferidos por el registro de la marca o por su solicitud podrán ser ejercitados frente a cualquier licenciatario que viole alguna de las disposiciones del contrato de licencia relativas a su duración, a la forma protegida por el registro, a la naturaleza de los productos o servicios, al territorio en el cual pueda ponerse la marca o a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario.

3. El titular de una licencia no podrá cederla a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario.

4. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia tendrá derecho a utilizar la marca durante toda la duración del registro, incluidas las renovaciones, en todo el territorio nacional y en relación con todos los productos o servicios para los cuales la marca esté registrada.

5. Se entenderá, salvo pacto en contrario, que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podrá conceder otras licencias y utilizar por sí mismo la marca.

6. Cuando la licencia sea exclusiva el licenciante sólo podrá utilizar la marca si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho.

7. Sin perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia, el licenciario solo podrá ejercer acciones relativas a la violación de una marca con el consentimiento del titular de esta. Sin embargo, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercer tal acción cuando el titular de la marca, habiendo sido requerido, no haya ejercido por sí mismo la acción por violación. A estos efectos, será de aplicación al licenciario exclusivo de marca lo dispuesto en el artículo 117.3 y 4 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

8. En el procedimiento por violación de marca entablado por el titular de la marca podrá intervenir cualquier licenciario a fin de obtener reparación del perjuicio que se le haya causado.

- *Se añaden los apartados 7 y 8 por el art. 1.26 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

#### **Artículo 49.** *Solicitud de inscripción de las modificaciones de derechos.*

1. La inscripción del cambio en la titularidad del registro de marca deberá solicitarse mediante instancia en la forma que se establezca reglamentariamente. La solicitud de inscripción deberá acompañarse del justificante de pago de la tasa correspondiente que se abonará según los registros afectados.

2. Si la transmisión de la titularidad resulta de un contrato, la instancia deberá expresarlo. A elección del solicitante se deberá acompañar a la instancia alguno de los siguientes documentos:

- a) Copia auténtica del contrato o bien copia simple del mismo con legitimación de firmas efectuada por notario o por otra autoridad pública competente.
- b) 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.
- c) Certificado o documento de transferencia firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario, ajustado al modelo que se establezca reglamentariamente.

3. Si el cambio en la titularidad se produce por una fusión, por imperativo de la ley, por resolución administrativa o por decisión judicial, deberá acompañarse a la instancia testimonio emanado de la autoridad pública que emita el documento, o bien copia del documento que pruebe el cambio, autenticada o legitimada por notario o por otra autoridad pública competente. De la misma manera se solicitará la inscripción de embargos y demás medidas judiciales.

4. Los apartados anteriores serán aplicables, en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza, a la inscripción de los demás actos o negocios jurídicos contemplados en el apartado 2 del artículo 46, salvo la hipoteca mobiliaria que se registrará por sus disposiciones específicas y la constitución de otros derechos reales o de una opción de compra, para cuya inscripción deberá acompañarse alguno de los documentos públicos previstos en las letras a) o b) del apartado 2.

**Artículo 50.** *Procedimiento de inscripción de las modificaciones de derechos.*

1. La inscripción de los actos y negocios jurídicos contemplados en el apartado 2 del artículo 46, podrá solicitarse tanto por el cedente como por el cesionario y la solicitud de inscripción se presentará, conforme a quien sea el solicitante, en el órgano que resulte competente de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.

2. Recibida la solicitud de inscripción, el órgano competente la numerará y fechará en el momento de su recepción y, dentro de los cinco días siguientes, remitirá, en su caso, los datos de la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la forma que reglamentariamente se determine.

3. El órgano competente para la recepción examinará si la documentación presentada consta de:

- a) Una instancia de solicitud conforme al modelo oficial, conteniendo el número del registro de marca afectado, los datos de identificación del nuevo titular y la indicación de los productos o servicios a los que afecte la cesión o licencia, si no fueran totales.
- b) El documento acreditativo de la cesión o licencia, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 49.
- c) El justificante de abono de la tasa correspondiente.

4. Si la solicitud de inscripción no cumpliera las condiciones previstas en el apartado anterior, el órgano competente comunicará las irregularidades observadas al solicitante, para que, en el plazo que reglamentariamente se establezca, las subsane. Si no se subsanasen, la solicitud de inscripción se tendrá por desistida, procediéndose, en su caso, conforme establece el apartado 2 del artículo 17. Si la solicitud no presentara ninguna de estas irregularidades o las mismas hubieran sido subsanadas, el órgano competente de la Comunidad Autónoma, si de él se tratara, procederá conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 17.

5. Recibida la solicitud de inscripción, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará la documentación presentada y calificará la legalidad, validez y eficacia de los actos que hayan de inscribirse. Si se observara algún defecto, se declarará en suspenso la tramitación de la inscripción, notificándolo al interesado para que, en el plazo que reglamentariamente se establezca, subsane los defectos que se hayan señalado.

Transcurrido ese plazo se resolverá la solicitud de inscripción.

6. Cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas pueda dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicación contenida en la solicitud de inscripción o en los documentos que la acompañen, podrá exigir al solicitante la aportación de pruebas que acrediten la veracidad de esas indicaciones.

7. La Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá concediendo o denegando, total o parcialmente, la solicitud de inscripción. En el caso de denegación se indicarán sucintamente los motivos de la misma. La resolución recaída se publicará en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial”, con mención expresa de los siguientes datos:

- a) Nuevo titular del derecho.
- b) Número de expediente.
- c) Identificación de los registros afectados.
- d) Fecha de resolución.
- e) Representante, si hubiere intervenido.
- f) El acto que dio origen a la inscripción.

## TÍTULO VI Nulidad y caducidad de la marca

### CAPÍTULO I Nulidad

#### **Artículo 51.** *Causas de nulidad absoluta.*

1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvenional en una acción por violación de marca:

- a) Cuando contravenga lo dispuesto en el artículo 5 de la presente Ley.
- b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

2. La acción para pedir la nulidad absoluta de una marca registrada es imprescriptible.

3. No podrá ser declarada la nulidad de una marca, cuando habiéndose registrado contraviniendo el artículo 5, apartado 1, letras b), c) o d), dicha marca hubiera adquirido, antes de la fecha de presentación de la solicitud de nulidad o demanda reconvenional de nulidad, un carácter distintivo para los productos o servicios para los cuales esté registrada por el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con su consentimiento.

4. Si la causa de nulidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración solo se extenderá a los productos o servicios afectados.

- *Se modifica por el art. 1.27 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*
- ***Modificación publicada el 27/12/2018, en vigor a partir del 14/01/2019, salvo en la competencia de la OEPM para decretar la nulidad de marca que queda demorada al 14/01/2023 (ver disposición final siete del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, en epígrafe § 2).***

## **Artículo 52.** *Causas de nulidad relativa.*

1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvenional en una acción por violación de marca cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10.

2. El titular de un derecho anterior de los contemplado en los artículos 6, 7, 8 y 9.1 que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de esta se hubiera efectuado de mala fe. En el supuesto contemplado en este apartado, el titular de la marca posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca posterior.

3. No podrá declararse nula una marca cuando, antes de la presentación de la solicitud de nulidad o de la demanda de reconvenición, el titular de uno de los derechos contemplados en los artículos citados en el apartado 1 hubiera dado expresamente su consentimiento al registro de esa marca.

4. El titular de alguno de los derechos contemplados en los artículos citados en el apartado 1 que hubiera solicitado previamente la nulidad de una marca o presentado demanda de reconvenición en una acción por violación de marca, no podrá presentar otra solicitud de nulidad ni una demanda de reconvenición fundada sobre otro de esos derechos que hubiera podido alegar en apoyo de la primera demanda.

5. Será de aplicación lo previsto en el apartado 4 del artículo 51.

- *Se modifica por el art. 1.27 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*
- ***Modificación publicada el 27/12/2018, en vigor a partir del 14/01/2019, salvo en la competencia de la OEPM para decretar la nulidad de marca que queda demorada al 14/01/2023 (ver disposición final siete del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, en epígrafe § 2).***

**Artículo 53.** *Ausencia de carácter distintivo o de renombre de una marca anterior que impide declarar la nulidad de una marca registrada posterior.*

Una solicitud de nulidad basada en una marca anterior no prosperará si no hubiese prosperado en la fecha de presentación o en la fecha de prioridad de la marca registrada posterior por alguno de los siguientes motivos:

- a) Que la marca anterior, susceptible de ser declarada nula en virtud del artículo 5, apartado 1, letras b), c) o d), aún no hubiera adquirido carácter distintivo a tenor del artículo 51, apartado 3.
  - b) Que la solicitud de nulidad se base en el artículo 6, apartado 1, letra b), y la marca anterior aún no hubiera adquirido un carácter suficientemente distintivo para fundamentar la existencia de riesgo de confusión, a tenor del citado artículo 6, apartado 1, letra b).
  - c) Que la solicitud de nulidad se base en el artículo 8, apartado 1, y la marca anterior aún no hubiera adquirido renombre a tenor de dicho artículo 8, apartado 1.
- *Se modifica por el art. 1.27 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

## CAPÍTULO II

### Caducidad

**Artículo 54.** *Caducidad.*

1. Se declarará la caducidad de la marca mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

- a) Cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de esta Ley.
- b) Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un

servicio para el que esté registrada.

- c) Cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca, o que se hubiera hecho con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esté registrada, la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de estos productos o servicios.

2. Si la causa de caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración solo se extenderá a los productos o servicios afectados.

3. Así mismo, la Oficina Española de Patentes y Marcas declarará la caducidad de la marca:

- a) Cuando no hubiere sido renovada conforme a lo previsto en el artículo 32 de la presente Ley.  
b) Cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular.

- *Se modifica por el art. 1.27 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*
- ***Modificación publicada el 27/12/2018, en vigor a partir del 14/01/2019, salvo en la competencia de la OEPM para decretar la caducidad de marca que queda demorada al 14/01/2023 (ver disposición final siete del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, en epígrafe § 2).***

#### **Artículo 55. Caducidad por falta de renovación.**

1. Cuando existan embargos inscritos sobre una marca o una acción reivindicatoria en curso y su titular no la hubiera renovado, no caducará dicha marca hasta el levantamiento del embargo o la desestimación definitiva de la acción reivindicatoria. Si como consecuencia de estos procedimientos se produjera un cambio en la titularidad de la marca, el nuevo titular podrá renovarla en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en que la sentencia sobre la acción reivindicatoria hubiera ganado firmeza o desde que la autoridad o tribunal competente hubieran notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas la adjudicación definitiva de la marca embargada. Trans-

currido este plazo, la marca caducará si no hubiere sido renovada.

2. Tampoco caducará una marca por falta de renovación cuando se encuentre inscrita en el Registro de Marcas una hipoteca mobiliaria sobre la misma. El titular hipotecario, si el propietario de la marca no lo hubiere realizado, podrá solicitar la renovación en nombre de este último en el plazo de dos meses a contar desde la finalización del plazo de demora previsto en el artículo 32.3 de esta Ley. El titular hipotecario también podrá abonar las tasas de renovación en el plazo de dos meses desde la finalización del plazo en que debieron ser pagadas por el propietario. La inactividad del titular hipotecario en los plazos previstos determinará la caducidad de la marca, lo que se comunicará en forma telemática al Registro de Bienes Muebles en la misma forma establecida en el artículo 46.2 de esta Ley.

- *Se modifica por el art. 1.27 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

#### **Artículo 56. Renuncia de la marca.**

1. El titular podrá renunciar a toda la marca o a parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada.

2. La renuncia deberá presentarse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o los órganos a que se refiere el artículo 11, por escrito y solo tendrá efectos una vez inscrita en el Registro de Marcas. Si la solicitud se presentase ante un órgano distinto de la Oficina Española de Patentes y Marcas, el órgano que la reciba la remitirá a aquella, junto con la documentación que la acompañe, en el plazo de cinco días siguientes a su recepción.

3. No podrá admitirse la renuncia del titular de una marca sobre la que existan derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias inscritos en el Registro de Marcas, sin que conste el consentimiento de los titulares de esos derechos. Tampoco se admitirá la renuncia si existiera en curso una acción reivindicatoria sobre la marca y no constara el consentimiento del demandante.

- *Se modifica por el art. 1.27 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

**Artículo 57.** *Caducidad por falta de uso de la marca.*

En la solicitud o demanda reconvenional de caducidad por falta de uso de la marca corresponderá al titular de la misma demostrar que ha sido usada con arreglo al artículo 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso. No podrá declararse la caducidad de la marca si, en el intervalo entre la expiración del período de cinco años a que se refiere el artículo 39 y la presentación de la solicitud o demanda reconvenional de caducidad, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la solicitud o demanda reconvenional de caducidad, plazo que empezará a correr en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieran producido después de haber conocido el titular que la solicitud o demanda reconvenional de caducidad podría ser presentada.

- *Se modifica por el art. 1.27 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

### CAPÍTULO III

## Disposiciones comunes

**Artículo 58.** *Solicitud de nulidad o caducidad.*

1. Podrán presentar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas una solicitud de nulidad o caducidad del registro de la marca:

- a) En los casos previstos en los artículos 51 y 54.1. a), b), y c), cualquier persona física o jurídica, así como las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes y las asociaciones de consumidores y usuarios, legalmente constituidas e inscritas conforme a la legislación estatal o autonómica que les resulte de aplicación, que se consideren perjudicados y tengan

capacidad procesal.

- b) En los casos previstos en el artículo 52, las personas contempladas en las letras b) a e) del artículo 19, apartado 1.

2. La solicitud deberá formularse mediante escrito motivado y debidamente documentado, y solo se tendrá por presentada una vez que se haya pagado la tasa correspondiente.

3. Podrá dirigirse una solicitud de caducidad o de nulidad contra la totalidad o una parte de los productos o servicios para los que esté registrada la marca impugnada.

4. Podrá presentarse una solicitud de nulidad sobre la base de uno o más derechos anteriores siempre que pertenezcan todos al mismo titular.

- *Se modifica por el art. 1.27 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*
- ***Modificación publicada el 27/12/2018, en vigor a partir del 14/01/2019, salvo en la competencia de la OEPM para decretar la nulidad o caducidad de marca que queda demorada al 14/01/2023 (ver disposición final siete del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, en epígrafe § 2).***

#### **Artículo 59. Examen de la solicitud de nulidad y caducidad.**

1. Recibida la solicitud de nulidad o caducidad, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de la misma al titular de la marca impugnada para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente sus alegaciones y pruebas. En el curso del examen de la solicitud de nulidad o caducidad, la Oficina podrá requerir a las partes, cuantas veces considere necesario, para que, en el plazo que reglamentariamente se establezca, contesten a las alegaciones o pruebas presentadas por la otra parte.

2. A instancia del titular de la marca impugnada, el titular de la marca anterior que sea parte en el procedimiento de nulidad, aportará prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la solicitud de nulidad, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, tal como establece el artículo 39, para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y en los que se basa la solicitud de nulidad, o de que han existido causas justificativas

para la falta de uso, a condición de que el procedimiento de registro de la marca anterior haya finalizado al menos cinco años antes de la fecha de presentación de la solicitud de nulidad.

3. Si en la fecha de presentación de la solicitud o en la fecha de prioridad de la marca impugnada, hubiera expirado el plazo de cinco años durante el cual la marca anterior debía haber sido objeto de un uso efectivo conforme a lo previsto en el artículo 39, el titular de la marca anterior, además de la prueba exigida en virtud del apartado 2 del presente artículo, aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o a la fecha de prioridad de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, o de que han existido causas justificativas para su falta de uso.

4. En el supuesto contemplado en el apartado 2, y si se cumplen los requisitos previstos en el mismo, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de la petición al titular de la marca anterior para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente la correspondiente prueba de uso conforme a lo previsto en los apartados 2 y 3. La Oficina así mismo dará traslado al titular de la marca impugnada de la prueba presentada para que, en el plazo que reglamentariamente se establezca, presente sus alegaciones.

5. A falta de las pruebas a que se refieren los apartados 2 y 3, la solicitud de nulidad basada en una marca anterior se desestimarán.

6. Si la marca anterior se ha utilizado conforme a lo dispuesto en el artículo 39, solamente para una parte de los productos o servicios para los que estuviera registrada, a efectos del examen de la solicitud de nulidad, se considerará registrada solamente para dicha parte de los productos o servicios.

7. Los apartados 2 a 6 del presente artículo serán de aplicación también cuando la marca anterior sea una marca de la Unión. En tal caso, el uso efectivo de una marca de la Unión se determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 2017/1001.

- *Se modifica por el art. 1.27 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*
- ***Modificación publicada el 27/12/2018, en vigor a partir del 14/01/2019, salvo en la competencia de la OEPM para decretar la nulidad o caducidad de marca que queda demorada al 14/01/2023 (ver disposición final siete del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, en epígrafe § 2).***

**Artículo 60.** *Efectos de la caducidad y de la nulidad.*

1. La marca registrada se considerará que no ha tenido, a partir de la fecha de la solicitud de caducidad o de la demanda de reconvención, los efectos señalados en la presente Ley en la medida en que se haya declarado la caducidad de los derechos del titular. A instancia de parte podrá fijarse en la resolución sobre la solicitud o demanda de caducidad una fecha anterior en que se hubiera producido alguna de las causas de caducidad.

2. La marca registrada se considerará que no ha tenido, desde el principio, los efectos señalados en la presente Ley en la medida en que se haya declarado la nulidad de la marca.

3. Sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere dado lugar cuando el titular de la marca hubiere actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad o caducidad no afectará:

- a) A las resoluciones sobre violación de la marca que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad o caducidad.
- b) A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad o caducidad en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a esa declaración. Esto no obstante, por razones de equidad, y en la medida en que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato.

4. Cuando se declare la caducidad o nulidad de una marca, el acreedor hipotecario podrá dar por vencida la obligación garantizada.

- *Se modifica por el art. 1.27 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

**Artículo 61.** *Firmeza de las resoluciones judiciales y administrativas.*

1. Los tribunales desestimarán toda demanda de reconvención por nulidad o caducidad si la Oficina Española de Patentes y marcas ya se hubiere pronunciado con anterioridad, mediante resolución ya firme, sobre una so-

licitud con el mismo objeto y con la misma causa, entre las mismas partes.

2. La Oficina Española de Patentes y Marcas no admitirá una solicitud de nulidad o caducidad cuando un tribunal o la propia Oficina hubieran resuelto entre las mismas partes una demanda reconvenicional o una solicitud con el mismo objeto y la misma causa y esa sentencia o resolución hubieran adquirido firmeza.

3. No podrá solicitar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o demandar ante la jurisdicción civil la nulidad de una marca, invocando la misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia firme dictada en recurso contencioso-administrativo, quien hubiera sido parte en el mismo.

- *Se modifica por el art. 1.27 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*
- ***Modificación publicada el 27/12/2018, en vigor a partir del 14/01/2019, salvo en la competencia de la OEPM para decretar la nulidad o caducidad de marca que queda demorada al 14/01/2023 (ver disposición final siete del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, en epígrafe § 2).***

#### **Artículo 61 bis.** *Normas en materia de conexión de causas.*

1. A no ser que existan razones especiales para proseguir el procedimiento, el tribunal ante el que se hubiere formulado una demanda reconvenicional por nulidad o caducidad de marca, suspenderá su fallo de oficio, previa audiencia de las partes, o a instancia de parte y previa audiencia de las demás, si la validez de la marca ya se hallara impugnada ante otro tribunal o ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

2. A no ser que existan razones especiales para proseguir el procedimiento, la Oficina Española de Patentes y Marcas suspenderá de oficio la resolución de una solicitud de nulidad o caducidad de marca, previa audiencia de las partes, o a instancia de parte y previa audiencia de las demás, si la validez de la marca se hallara ya impugnada mediante demanda de reconvenición ante un tribunal.

3. Cuando un tribunal tenga que resolver sobre una violación de marca y dicha marca estuviera pendiente de una demanda o solicitud de nulidad o ca-

ducidad ante otro tribunal o ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, el tribunal, a petición de ambas partes o de una de ellas, oída la contraria, podrá mediante auto decretar la suspensión del proceso, hasta que el otro tribunal o la Oficina dicten resolución firme sobre la nulidad o caducidad formuladas.

4. La pendencia o litispendencia, con todos sus efectos procedimentales o procesales, se producirá desde la presentación de la solicitud o demanda, siempre que las mismas sean admitidas.

5. Interpuesta una demanda por violación de marca ante un tribunal, el demandado no podrá formular como defensa una solicitud de nulidad o caducidad de dicha marca ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, sino que habrá de interponer la correspondiente demanda de reconvencción ante dicho tribunal.

6. La acción negatoria no podrá interponerse junto con la acción de nulidad o caducidad de la marca.

- *Se modifica por el art. 1.27 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*
- ***Modificación publicada el 27/12/2018, en vigor a partir del 14/01/2019, salvo en la competencia de la OEPM para decretar la nulidad o caducidad de marca que queda demorada al 14/01/2023 (ver disposición final siete del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, en epígrafe § 2).***

#### **Artículo 61 ter.** *Anotaciones registrales y comunicaciones entre órganos.*

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas anotará en el Registro de Marcas la interposición de toda solicitud o demanda de nulidad o caducidad de marca, así como toda resolución o sentencia firmes que recayeran sobre las mismas.

2. El tribunal ante el que se haya presentado una demanda de reconvencción por nulidad o caducidad de una marca comunicará de oficio a la Oficina la fecha de interposición de la misma. La Oficina, si dicha marca tuviera pendiente de resolución una solicitud de nulidad o caducidad, informará de ello al tribunal, así como de la ausencia, en su caso, de dicha circunstancia.

3. Si ante la Oficina estuviera pendiente de resolución una solicitud de

caducidad o de nulidad de la marca de fecha de presentación anterior a la de interposición de la demanda de reconvención, el tribunal, una vez informado conforme al apartado anterior, suspenderá el fallo de conformidad con el artículo 61 bis, apartado 1, hasta que la resolución sobre la solicitud sea firme. La Oficina comunicará esta resolución firme al tribunal.

4. El tribunal que hubiere dictado una sentencia sobre una demanda de reconvención por nulidad o caducidad, que hubiere adquirido firmeza, comunicará de oficio dicha sentencia a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que proceda conforme a lo previsto en el apartado 1 y, en su caso, en el apartado 5.

5. Una vez firme la resolución o sentencia que declare la nulidad o caducidad de la marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá inmediatamente a la cancelación de la inscripción del registro y a su publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». En el caso de que la marca cancelada tuviera inscrita una hipoteca mobiliaria vigente, la cancelación se notificará telemáticamente al Registro de Bienes Muebles.

- *Se modifica por el art. 1.27 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*
- ***Modificación publicada el 27/12/2018, en vigor a partir del 14/01/2019, salvo en la competencia de la OEPM para decretar la nulidad o caducidad de marca que queda demorada al 14/01/2023 (ver disposición final siete del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, en epígrafe § 2).***

## TÍTULO VII

### **Marcas colectivas y marcas de garantía**

#### CAPÍTULO I

#### **Marcas colectivas**

##### **Artículo 62.** *Concepto y titularidad.*

1. Se entenderá por marca colectiva todo signo que, cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 4, sirva para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación titular de la marca de los productos o

servicios de otras empresas.

2. Solo podrán solicitar marcas colectivas las asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes que tengan capacidad, en su propio nombre, para ser titulares de derechos y obligaciones, celebrar contratos o realizar otros actos jurídicos, y que tengan capacidad procesal, así como las personas jurídicas de Derecho público.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 5.1.c), podrán registrarse como marcas colectivas los signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para señalar la procedencia geográfica de los productos o de los servicios. El derecho conferido por la marca colectiva no permitirá a su titular prohibir a un tercero el uso en el comercio de tales signos o indicaciones, siempre que dicho uso se realice con arreglo a prácticas leales en materia industrial o comercial; en particular dicha marca no podrá oponerse a un tercero autorizado a utilizar una denominación geográfica.

- *Se modifica por el art. 1.28 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

### **Artículo 63.** *Reglamento de uso.*

1. La solicitud de registro de marca colectiva deberá ser acompañada de un reglamento de uso, en el que, además de los datos de identificación de la asociación solicitante, se especificarán las personas autorizadas a utilizar la marca, las condiciones de afiliación a la asociación, las condiciones de uso de la marca, los motivos por los que puede prohibirse el uso de la marca a un miembro de la asociación y demás sanciones en que puede incurrir.

2. Si la marca colectiva consistiera en una indicación de procedencia geográfica, el reglamento de uso deberá prever que cualquier persona cuyos productos o servicios provengan de esa zona geográfica y cumplan las condiciones prescritas por el mismo, podrá hacerse miembro de la asociación.

### **Artículo 64.** *Denegación de la solicitud.*

1. La solicitud de registro de una marca colectiva será denegada en la forma y por los mismos motivos que una marca individual y, además, cuando no cumpla lo dispuesto en los artículos 62 y 63, o cuando el reglamento de uso

sea contrario a la ley, al orden público o a las buenas costumbres.

2. La solicitud de marca colectiva será también denegada cuando pueda inducir al público a error sobre el carácter o la significación de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de ser algo distinto de una marca colectiva.

3. No se denegará la solicitud si el solicitante, mediante una modificación del reglamento de uso, cumpliera los requisitos enunciados en los apartados 1 y 2.

#### **Artículo 65.** *Modificación del reglamento de uso.*

1. El titular de la marca colectiva deberá someter a la Oficina Española de Patentes y Marcas toda propuesta de modificación del reglamento de uso. Se desestimarán la modificación cuando el reglamento de uso modificado no cumpla los requisitos del artículo 63 o incurra en alguna de las prohibiciones de registro del artículo 64.

2. La modificación del reglamento de uso surtirá efectos a partir de su inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

#### **Artículo 66.** *Causas de nulidad.*

Además de por las causas de nulidad previstas en los artículos 51 y 52, se declarará la nulidad del registro de una marca colectiva, mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación, cuando hubiera sido registrada contraviniendo lo dispuesto en el artículo 64, salvo que el titular de la marca, por una modificación del reglamento de uso, cumpliera las prescripciones de las citadas disposiciones.

- *Se modifica por el art. 1.29 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

#### **Artículo 67.** *Causas de caducidad.*

Además de por las causas de caducidad señaladas en el artículo 54, se declararán caducados los derechos del titular de una marca colectiva, mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación, cuando:

- a) El titular no hubiera adoptado medidas razonables para prevenir cualquier uso de la marca que no fuera compatible con las condiciones de uso estipuladas por el reglamento de uso, incluida cualquier modificación de este que haya sido inscrita en el registro.
  - b) Como consecuencia del uso de la marca realizado por personas autorizadas, esta pueda inducir al público a error conforme a lo previsto en el artículo 64, apartado 2.
  - c) La modificación del reglamento de uso de la marca se hubiera inscrito en el registro contraviniendo lo dispuesto en el artículo 65, apartado 1, salvo si el titular de la marca, mediante una nueva modificación del reglamento de uso, se ajustara a los requisitos fijados en dicho artículo.
- *Se modifica por el art. 1.30 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

## CAPÍTULO II

### Marcas de garantía

#### **Artículo 68.** *Concepto.*

1. Se entenderá por marca de garantía todo signo que, cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 4, sirva para distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica respecto de los materiales, el modo de fabricación de los productos o de prestación de los servicios, el origen geográfico, la calidad, la precisión u otras características de los productos y servicios que no posean esa certificación.

2. Toda persona física o jurídica, incluidas las instituciones, autoridades y organismos de Derecho público, podrá solicitar marcas de garantía, a condición de que dichas personas no desarrollen una actividad empresarial que implique el suministro de productos o la prestación de servicios del tipo que se certifica.

3. Será aplicable a las marcas de garantía lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 62.

- *Se modifica por el art. 1.31 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

### **Artículo 69.** *Reglamento de uso.*

1. La solicitud de registro de una marca de garantía deberá ser acompañada de un reglamento de uso en el que se indicarán las personas autorizadas a utilizar la marca, las características comunes de los productos o servicios que se van a certificar, la manera en que se verificarán estas características, los controles y vigilancia del uso de la marca que se efectuarán, las responsabilidades en que se pueda incurrir por el uso inadecuado de la marca y el canon que, en su caso, se exigirá a quienes utilicen la marca.

2. El reglamento de uso deberá ser informado favorablemente por el órgano administrativo competente en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que la marca de garantía se refiere. El informe se entenderá favorable por el transcurso del plazo de tres meses desde su solicitud sin que el órgano administrativo competente lo haya emitido. En caso de informe desfavorable, se denegará, en su caso, la solicitud de registro de la marca de garantía previa audiencia del solicitante.

3. Si la marca de garantía consistiera en una indicación de procedencia geográfica, el reglamento de uso deberá prever que cualquier persona, cuyos productos o servicios provengan de esa zona geográfica y cumplan las condiciones prescritas por el mismo, podrá utilizar la marca.

### **Artículo 70.** *Denegación de la solicitud.*

1. La solicitud de registro de una marca de garantía será denegada en la forma y por los mismos motivos que una marca individual y, además, cuando no cumpla lo dispuesto en los artículos 68 y 69, o cuando el reglamento de uso sea contrario a la ley, al orden público o a las buenas costumbres.

2. La solicitud de marca de garantía será también denegada cuando pueda inducir al público a error sobre el carácter o la significación de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de ser algo distinto de una marca de garantía.

3. No se denegará la solicitud si el solicitante, mediante una modificación del reglamento de uso, cumpliera los requisitos enunciados en los apartados 1 y 2.

### **Artículo 71.** *Modificación del reglamento de uso.*

1. El titular de la marca de garantía deberá someter a la Oficina Española de Patentes y Marcas toda propuesta de modificación del reglamento de uso. Se desestimará la modificación cuando el reglamento de uso modificado no cumpla los requisitos del artículo 69 o incurra en alguna de las prohibiciones del artículo 70.

2. La modificación del reglamento de uso surtirá efectos a partir de su inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

### **Artículo 72.** *Causas de nulidad.*

Además de por las causas de nulidad previstas en los artículos 51 y 52, se declarará la nulidad del registro de una marca de garantía, mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconvencción en una acción por violación, cuando hubiera sido registrada contraviniendo lo dispuesto en el artículo 70, salvo que el titular de la marca, por una modificación del reglamento de uso, cumpliera las prescripciones de las citadas disposiciones.

- *Se modifica por el art. 1.32 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

### **Artículo 73.** *Causas de caducidad.*

Además de por las causas de caducidad señaladas en el artículo 54, se declararán caducados los derechos del titular de una marca de garantía, mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconvencción en una acción por violación, cuando:

- a) El titular haya dejado de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 68, apartado 2.
- b) El titular no hubiere adoptado medidas razonables para prevenir cualquier uso de la marca que no sea compatible con las condiciones de uso estipuladas por el reglamento de uso, incluida cualquier modificación

- de este que haya sido inscrita en el registro.
- c) A consecuencia del uso permitido por el titular de la marca, esta pueda inducir al público a error conforme a lo previsto en artículo 70, apartado 2.
  - d) La modificación del reglamento de uso de la marca se ha inscrito en el registro contraviniendo las disposiciones del artículo 71, apartado 1, salvo si el titular de la marca, mediante una nueva modificación del reglamento de uso, se ajustara a los requisitos fijados por dichas disposiciones.
- *Se modifica por el art. 1.33 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

### CAPÍTULO III

#### **Disposiciones comunes**

##### **Artículo 74.** *Carácter público del reglamento de uso.*

El reglamento de uso de las marcas colectivas o de garantía depositado en la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá ser libremente consultado por cualquier persona, sin sujeción a pago de tasa.

##### **Artículo 75.** *Uso de la marca.*

La exigencia de uso de las marcas colectivas y de garantía se entenderá cumplida por el uso que cualquier persona facultada haga conforme al artículo 39 de esta Ley.

##### **Artículo 76.** *Ejercicio de la acción por violación de marca.*

1. Las disposiciones del artículo 48, apartados 7 y 8, relativas a los derechos de los licenciatarios, se aplicarán asimismo a toda persona facultada para utilizar una marca colectiva.

2. En el caso de las marcas de garantía, únicamente su titular o persona específicamente autorizada por el mismo podrá ejercer una acción por vio-

lación de marca.

3. El titular de una marca colectiva o de garantía podrá reclamar, en nombre de las personas facultadas para utilizar la marca, la reparación del daño que estas hayan sufrido por el uso no autorizado de la marca.

- *Se modifica por el art. 1.34 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

#### **Artículo 77.** *Cesión de las marcas colectivas o de garantía.*

Las marcas colectivas o de garantías solo podrán cederse, respectivamente, a una persona que cumpla los requisitos del artículo 62, apartado 2 o del artículo 68, apartado 2.

- *Se modifica por el art. 1.35 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

#### **Artículo 78.** *Normas aplicables.*

Las normas de la presente Ley relativas a las marcas individuales se aplicarán a las marcas colectivas y de garantía, salvo disposición contraria prevista en el presente Título.

## TÍTULO VIII **Marcas internacionales**

#### **Artículo 79.** *Solicitud de extensión territorial a España.*

Siempre que el titular lo solicite expresamente, el registro internacional de una marca efectuado al amparo del Acta vigente en España del Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891, relativo al Registro Internacional de Marcas (llamado en lo sucesivo “Arreglo de Madrid”), del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid de 27 de junio de 1989 (llamado en lo sucesivo “Protocolo”) o de ambos, extenderá sus efectos en España.

## **Artículo 80.** *Denegación y concesión de la protección en España.*

1. Se podrá denegar la protección de la marca internacional en España, de acuerdo con el artículo 5 del Arreglo de Madrid o el artículo 5 del Protocolo.

2. A efectos de la concesión o denegación serán aplicables al registro de la marca internacional, en lo que proceda, los artículos 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 y 28 y el apartado 4 del artículo 29.

3. La publicación de la solicitud a que se refiere el artículo 18, queda reemplazada, para las marcas internacionales, por la publicación que la Oficina Internacional efectúa en su gaceta periódica conforme a lo previsto en el artículo 3.4) del Arreglo de Madrid o en el artículo 3.4) del Protocolo. La Oficina Española de Patentes y Marcas publicará en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial” una mención de la referida publicación de la Oficina Internacional.

4. El plazo de oposición establecido en el artículo 19.2 empezará a contar a partir de la publicación en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial” de la mención a que se refiere el apartado anterior.

5. La denegación de la protección provisional, en el supuesto previsto por el artículo 21.1, o definitiva, en el supuesto previsto por el artículo 22.1, serán notificadas a la Oficina Internacional en la forma y plazo establecidos por el Reglamento común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (llamado en lo sucesivo “Reglamento común al Arreglo y al Protocolo”).

## **Artículo 81.** *Presentación de la solicitud de registro internacional.*

1. La solicitud se presentará por el titular de una marca registrada en España, al amparo del Arreglo de Madrid, o por el titular o el mero solicitante de una marca, al amparo del Protocolo, en el órgano que resulte competente, de acuerdo con lo previsto en los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 11.

2. Al solicitarse el registro internacional, su renovación, o la inscripción de cualquier modificación se satisfará una tasa nacional, sin cuyo pago no será tramitada.

**Artículo 82.** *Examen preliminar de la solicitud internacional.*

1. Recibida la solicitud de registro internacional, el órgano competente examinará:

- a) Si la solicitud ha sido presentada en el formulario oficial previsto por el Reglamento común al Arreglo y al Protocolo.
- b) Si la tasa nacional ha sido pagada.

2. Si la solicitud presentada no cumpliera estos requisitos, se notificará al solicitante los defectos observados, para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, los subsane. Si no se subsanasen, se resolverá teniendo por desistida la solicitud. Si la solicitud no presentara ninguno de estos defectos o los mismos hubieran sido subsanados, el órgano competente otorgará como fecha de la solicitud de registro internacional la fecha en que recibió la solicitud o la subsanación de ésta, según proceda, y la transmitirá, con todo lo actuado, a la Oficina Española de Patentes y Marcas dentro de los cinco días siguientes.

3. Recibida la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas, como Oficina de origen, examinará si:

- a) El solicitante tiene derecho a pedir el registro internacional de acuerdo con los artículos 1 y 2 del Arreglo de Madrid o, en su caso, del artículo 2 del Protocolo.
- b) Las indicaciones que figuran en la solicitud internacional se corresponden con las del registro nacional o, en su caso, con las de la solicitud de registro nacional, a los efectos de certificar esa conformidad según establece el artículo 3.1) del Arreglo de Madrid o, en su caso, el artículo 3.1) del Protocolo.

4. En el caso de que la solicitud internacional carezca de alguno de los requisitos examinados, la Oficina Española de Patentes y Marcas notificará los defectos al solicitante requiriéndole para que los subsane en el plazo reglamentariamente establecido. Si no se subsanasen, se resolverá teniendo por

desistida la solicitud.

5. Si el solicitante subsana los defectos oportunamente, la Oficina Española de Patentes y Marcas indicará como fecha de la solicitud de registro internacional la fecha en que recibió la subsanación.

### **Artículo 83.** *Transformación de un registro internacional.*

1. Un registro internacional cancelado en virtud del artículo 6.4 del Protocolo podrá ser transformado en una solicitud de marca nacional para productos o servicios cubiertos en España por dicho registro internacional si dicha solicitud se dirige a la Oficina Española de Patentes y Marcas en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de cancelación de dicho registro internacional.

2. El peticionario de la transformación deberá presentar una solicitud de registro nacional conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente Ley. Esta solicitud incluirá, además, los siguientes datos:

- a) Indicación de que se trata de una solicitud de transformación.
- b) Número y fecha del registro internacional en que se basa.
- c) Indicación de si dicho registro está concedido o pendiente de concesión en España.
- d) Designar un domicilio a efectos de notificaciones, de conformidad con el artículo 29.4.

A la solicitud de registro deberá adjuntarse una certificación de la Oficina Internacional en la que se indique la marca y los productos o servicios para los cuales la protección del registro internacional había tenido efectos en España antes de su cancelación. Esta certificación se acompañará de su traducción al castellano.

3. La solicitud de transformación se considerará presentada en la fecha del registro internacional o de la extensión posterior para España, según proceda, y, si tenía prioridad, gozará de este derecho. En lo demás, la solicitud de transformación se tramitará como una solicitud de marca nacional. No obstante, si la solicitud de transformación se refiriera a una marca internacional ya concedida en España, se acordará sin más trámite su concesión como marca nacional, aplicándosele las disposiciones del artículo 22.4. Contra este

acuerdo no podrá formularse recurso basado en la concurrencia de prohibiciones absolutas o relativas, pero sí podrá fundarse en el incumplimiento de los requisitos exigidos para la válida transformación o concesión directa del registro internacional solicitado.

4. A los efectos de lo previsto en los artículos 31 y 32 de la presente Ley, se considerará como fecha de presentación la del día en que la solicitud de transformación hubiere sido recibida por la Oficina Española de Patentes y Marcas o, en su caso, la prevista en el artículo 16.3 de esta Ley.

- *Se modifica el apartado 2.d) por el art. 1.36 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

## TÍTULO IX

### Marcas de la Unión Europea

- *Se modifica por el art. 1.37 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

#### **Artículo 84.** *Presentación de una solicitud de marca de la Unión.*

La presentación de una solicitud de marca de la Unión se efectuará en la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 del Reglamento (UE) n.º 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.

- *Se modifica por el art. 1.37 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

#### **Artículo 85.** *Declaración posterior de la caducidad o nulidad.*

Cuando una marca de la Unión se beneficie de la antigüedad de una marca anterior con efectos en España, se podrá declarar la caducidad o nulidad de esta marca anterior, aunque la misma ya estuviera extinguida por la falta de

renovación, renuncia del titular o impago de las tasas de mantenimiento, en su caso, siempre que la caducidad o nulidad se hubiera podido declarar en el momento de la renuncia o extinción. En este caso la antigüedad dejará de surtir efecto.

- *Se modifica por el art. 1.37 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

### **Artículo 86.** *Transformación de la marca de la Unión.*

1. El procedimiento de transformación de una solicitud o de una marca de la Unión en solicitud de marca nacional se iniciará con la recepción por la Oficina Española de Patentes y Marcas de la petición de transformación que le transmita la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

2. En el plazo que reglamentariamente se establezca desde la recepción de la petición de transformación por la Oficina Española de Patentes y Marcas, el solicitante deberá cumplir los siguientes requisitos:

- a) Abonar las tasas establecidas en el artículo 12.2 de esta Ley.
- b) Presentar una traducción al castellano de la petición de transformación y de los documentos que la acompañan cuando no estén redactados en este idioma.
- c) Designar un domicilio a efectos de notificaciones, de conformidad con el artículo 29.4.
- d) Suministrar cuatro reproducciones de la marca si la misma fuere gráfica o contuviere elementos gráficos.

3. Si en el plazo previsto en el apartado anterior no se cumplieran los requisitos exigidos en el mismo, la solicitud de transformación se tendrá por desistida. Si los requisitos fueran cumplidos, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá sobre la admisibilidad de la transformación solicitada conforme a lo previsto en los artículos 139.2 y 141.1 Reglamento (UE) n.º 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.

4. La solicitud de transformación se considerará presentada en la fecha de

presentación que se le hubiere otorgado como solicitud de marca de la Unión y, si tenía prioridad o antigüedad reivindicada, gozará de estos derechos. Por lo demás, la solicitud de transformación se tramitará como una solicitud de marca nacional. No obstante, si la solicitud de transformación se refiriera a una marca de la Unión ya registrada, se acordará sin más trámite su concesión como marca nacional, aplicándosele las disposiciones del artículo 22.4, salvo que, debido a la renuncia, falta de renovación o a cualquier otra causa provocada por su titular, hubiera quedado pendiente de pronunciamiento en cuanto al fondo algún motivo de nulidad o caducidad capaz de afectar a la protección de la marca en España, en cuyo caso se tramitará como una solicitud de marca nacional. Contra el acuerdo de concesión directa previsto en este apartado no podrá formularse recurso basado en la concurrencia de prohibiciones absolutas o relativas, pero sí podrá fundarse en el incumplimiento de los requisitos exigidos para la válida transformación o concesión directa de la marca de la Unión solicitada.

5. A los efectos de lo previsto en los artículos 31 y 32 de la presente Ley, se considerará como fecha de presentación la del día en que la solicitud de transformación hubiere sido recibida por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

- *Se modifica por el art. 1.37 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

## TÍTULO X

### Nombres comerciales

**Artículo 87.** *Concepto y normas aplicables.*

1. Se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

2. En particular, podrán constituir nombres comerciales:

a) Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones

- de las personas jurídicas.
- b) Las denominaciones de fantasía.
  - c) Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial.
  - d) Los anagramas y logotipos.
  - e) Las imágenes, figuras y dibujos.
  - f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

3. Salvo disposición contraria prevista en este capítulo, serán de aplicación al nombre comercial, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas de la presente Ley relativas a las marcas.

**Artículo 88.** *Prohibiciones de registro.*

No podrán registrarse como nombres comerciales los signos siguientes:

- a) Los que no puedan constituir nombre comercial por no ser conformes con el artículo 87.
- b) Los que incurran en alguna de las prohibiciones absolutas del artículo 5 de la presente Ley.
- c) Los que puedan afectar a algún derecho anterior de los previstos en los artículos 6 a 10 de esta Ley.

**Artículo 89.** *Clasificación y tasas aplicables.*

1. En la solicitud de registro deberán especificarse las actividades que pretendan distinguirse con el nombre comercial solicitado, agrupándolas por clases conforme a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, según se trate de actividades de prestación de servicios o de actividades de producción o comercialización de productos.

2. La solicitud y la renovación del nombre comercial estarán sometidas al pago de las tasas correspondientes, según el número de clases que comprenda, en los mismos términos que las marcas.

**Artículo 90.** *Derechos conferidos por el registro.*

El registro del nombre comercial confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico en los términos previstos en esta Ley.

1. Siempre que no sea contrario a su propia naturaleza, se declarará la nulidad del nombre comercial en la forma y por las mismas causas previstas para las marcas y, además, cuando hubiere sido registrado contraviniendo lo dispuesto en el artículo 88 de la presente Ley.

2. Se declarará la caducidad del nombre comercial en la forma y por las mismas causas previstas para las marcas, siempre que ello no sea incompatible con su propia naturaleza.

**Artículo 91.** *Nulidad y caducidad del nombre comercial.*

1. Siempre que no sea contrario a su propia naturaleza, se declarará la nulidad del nombre comercial en la forma y por las mismas causas previstas para las marcas y, además, cuando hubiere sido registrado contraviniendo lo dispuesto en el artículo 88 de la presente Ley.

2. Se declarará la caducidad del nombre comercial en la forma y por las mismas causas previstas para las marcas, siempre que ello no sea incompatible con su propia naturaleza.

**Disposición adicional primera.** *Jurisdicción y normas procesales.*

1. Las normas vigentes contenidas en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, serán de aplicación a las distintas modalidades de signos distintivos regulados en la presente Ley en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza o contrario a lo previsto en la misma, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los siguientes apartados.

2. La competencia para declarar la nulidad y caducidad de los signos distintivos regulados en la presente Ley corresponderá por vía directa a la Oficina Española de Patentes y Marcas y por vía de reconVENCIÓN a la jurisdicción civil, de acuerdo con lo previsto en los artículos 51, 52 y 54.

3. Los Juzgados de lo Mercantil que, conforme a la Ley Orgánica 6/1985,

de 1 de julio, del Poder Judicial, tienen atribuidas las funciones de Juzgados de marcas de la Unión en aplicación del Reglamento (UE) n.º 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, serán competentes para conocer de los litigios civiles que deriven de la presente Ley cuando se ejerciten de manera acumulada acciones concernientes a marcas de la Unión y nacionales o internacionales idénticas o similares; o si existiere cualquier otra conexión entre las pretensiones y al menos una de ellas esté basada en un registro o solicitud de marca de la Unión. En estos casos la competencia corresponderá en exclusiva a los Juzgados de Marca Comunitaria.

- *Se modifica por el art. 1.38 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*
- **Modificación publicada el 27/12/2018, en vigor a partir del 14/01/2019, salvo el apartado 2 que conforme a la disposición final 7 del citado Real Decreto-ley entrará en vigor el 14/01/2023 (ver en epígrafe § 2).**

#### **Disposición adicional segunda. Tasas.**

Las bases y tipos de gravamen de las tasas a que se refiere el apartado 4 del artículo 11 de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo “Registro de la Propiedad Industrial”, serán, en materia de signos distintivos, las previstas en el anexo de la presente Ley.

#### **Disposición adicional tercera. Modificación de la Ley de Patentes.**

1. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 125 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, con la redacción siguiente:

“En el caso de acciones por violación del derecho de patente, también será competente, a elección del demandante, el mismo Juzgado a que se refiere el apartado anterior de la Comunidad Autónoma donde se hubiera realizado la violación o se hubieran producido sus efectos.”

2. El artículo 155 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, queda redactado de la siguiente forma:

“1. Podrán actuar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas:

- a) Los interesados con capacidad de obrar de conformidad con lo previsto en el Título III de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- b) Los Agentes de la Propiedad Industrial.

2. Los no residentes en un Estado miembro de la Comunidad Europea deberán actuar, en todo caso, mediante Agente de la Propiedad Industrial.”

**Disposición adicional cuarta.** *Cumplimiento de trámites.*

Cuando un plazo para evacuar un trámite de un procedimiento en materia de propiedad industrial expire en sábado, el trámite de que se trate se podrá efectuar válidamente en el primer día hábil siguiente a ese sábado.

**Disposición adicional quinta.** *Plazos de resolución de los procedimientos.*

Los plazos máximos de resolución de los procedimientos regulados en esta Ley se computarán desde la fecha de recepción en la Oficina Española de Patentes y Marcas de las respectivas solicitudes, y serán los siguientes:

- a) Concesión de signos distintivos: doce meses si la solicitud no sufre ningún suspenso y no tuviera oposiciones, y veinte meses si concurriera alguna de las circunstancias anteriores.
- b) Renovación de signos distintivos: ocho meses si no se produjera ningún suspenso y doce meses en caso contrario.
- c) Inscripción de cesiones, derechos reales, licencias contractuales y otras modificaciones de derechos o de asientos registrales: seis meses si no concurriera ningún suspenso y ocho meses si concurriera esta circunstancia.
- d) Restablecimiento de derechos: seis meses.
- e) Transformación de registros internacionales: cinco meses si la solicitud

de transformación se refiere a una marca internacional ya concedida en España, y el establecido para el procedimiento de concesión de marcas nacionales, en caso contrario.

- f) Transformación de marcas comunitarias: cinco meses si la solicitud de transformación se refiere a una marca comunitaria ya registrada y el establecido para el procedimiento de concesión de marcas nacionales en caso contrario. En este caso, el plazo se computará desde la fecha en la que el solicitante cumpla los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 86 de esta Ley.
- g) Todo otro procedimiento en materia de propiedad industrial que no esté sometido a un plazo específico de resolución: veinte meses.

**Disposición adicional sexta.** *“Boletín Oficial de la Propiedad Industrial”.*

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas publicará periódicamente el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial” en el que se insertarán las solicitudes, resoluciones y notificaciones relativas al servicio y a los procedimientos de las distintas modalidades de propiedad industrial, conforme a lo que se disponga en sus respectivas legislaciones.

2. La Oficina Española de Patentes y Marcas pondrá a disposición del público el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial” en soporte informático que haga posible su lectura.

**Disposición adicional séptima.** *Aplicación del restablecimiento de derechos a las demás modalidades registrales de propiedad industrial.*

1. Las normas contenidas en el artículo 25 de la presente Ley serán de aplicación, en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza, a las patentes, modelos de utilidad, topografías de los productos semiconductores y modelos y dibujos industriales y artísticos.

2. Además de las excepciones previstas en el apartado 5 del artículo 25, tampoco será aplicable el restablecimiento de derechos a los plazos contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 33 y en el apartado 2 del artículo 39 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

**Disposición adicional octava.** *Utilización de medios electrónicos.*

1. Se faculta al Ministerio de Ciencia y Tecnología para que en el plazo de dos años determine, en colaboración con las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en la materia, los supuestos en los que las comunicaciones e intercambio de documentación entre la Oficina Española de Patentes y Marcas, los órganos competentes, en su caso, de las Comunidades Autónomas y los usuarios de sus servicios podrán o, en su caso, deberán presentarse o remitirse en soporte electrónico. Las condiciones generales, requisitos y características técnicas de las comunicaciones y de los distintos documentos, serán fijadas por resolución del Director general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

2. Una vez establecidas las condiciones generales, requisitos y características técnicas de la presentación de solicitudes y escritos en soporte magnético o por medios telemáticos, quedará reducido en un 15 por ciento el importe de las tasas a que estén sujetas dichas solicitudes y escritos, si los mismos son presentados y las tasas son abonadas previa o simultáneamente por dichos medios técnicos.

**Disposición adicional novena.** *Comunicación de signos protegidos.*

A los efectos del examen de fondo de las prohibiciones absolutas que ha de efectuar la Oficina Española de Patentes y Marcas, deberá comunicársele a esta Oficina:

- a) Por el órgano competente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas protegidas y las denominaciones de las variedades vegetales protegidas.
- b) Por el órgano competente del Ministerio de Sanidad y Consumo la publicación que, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 15 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, efectúa de la lista de denominaciones oficiales españolas de las sustancias autorizadas en España, así como la publicación que realiza la Organización Mundial de la Salud de las denominaciones comunes

internacionales.

- c) Por los órganos competentes de las distintas Administraciones públicas, los signos de interés público que, conforme a lo previsto en la letra k) del artículo 5.1, hayan de ser protegidos.

**Disposición adicional décima.** *Régimen contractual y presupuestario de las consultas a bases de datos efectuadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas.*

1. Las consultas que efectúe la Oficina Española de Patentes y Marcas a bases de datos nacionales o extranjeras sobre desarrollo tecnológico o, en general, sobre propiedad industrial, no requerirán la celebración de contratos en los términos previstos en el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio.

2. La utilización de esas bases de datos requerirá la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de gastos de la Oficina Española de Patentes y Marcas. El pago a los proveedores por las consultas efectuadas a dichas bases de datos podrá realizarse mediante expediente de pagos a justificar.

**Disposición adicional undécima.** *Prestación de servicios de información por medio de redes de comunicación telemática.*

La Oficina Española de Patentes y Marcas, en colaboración con las Comunidades Autónomas, podrá poner a disposición a través de redes de comunicación telemática con carácter gratuito el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial”, así como información sobre la situación jurídica de los expedientes, sobre identidades y parecidos entre signos distintivos, sobre patentes, modelos de utilidad y diseño industrial, sobre el archivo histórico y, en general, sobre aspectos relacionados con la propiedad industrial cuya divulgación se estime conveniente por razones de información tecnológica, difusión de la propiedad industrial u otra justificada.

**Disposición adicional duodécima.** *Aplicación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.*

Los procedimientos administrativos en materia de propiedad industrial y, en particular, los procedimientos de registro, renovación e inscripción de cesiones de derechos y demás actos registrales se regirán por su normativa específica y, subsidiariamente, por las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

**Disposición adicional decimotercera.** *Modificación de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo “Registro de la Propiedad Industrial”.*

1. Se modifica el número 1 del artículo 3.º de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo “Registro de la Propiedad Industrial”, que quedará redactado como sigue: “1. El Presidente del Organismo.”

2. Se modifica el artículo 4.º de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo “Registro de la Propiedad Industrial”, que quedará redactado como sigue:

“Art. 4.º 1. El Presidente del Organismo será el Subsecretario del Ministerio de adscripción de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

2. Son facultades del Presidente del Organismo:

- a) Definir la política del Organismo y establecer las directrices de su actuación.
- b) Aprobar la gestión del Director del Organismo.
- c) Conocer el funcionamiento de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por medio de los informes que periódicamente rinda el Director.
- d) Aprobar el anteproyecto del presupuesto de ingresos y gastos, así como la liquidación anual del mismo.
- e) Aprobar la memoria anual de actividades del Organismo.
- f) Adoptar, en su caso, acuerdos sobre los asuntos que por su naturaleza e importancia sean sometidos a su conocimiento.”

3. Se modifica el artículo 5.º de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo “Registro de la Propiedad Industrial”, que quedará redactado como sigue:

“Art. 5.º 1. El Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas será el ejecutor de las directrices marcadas por el Presidente del Organismo y ostentará la representación legal del Organismo y las facultades efectivas de dirección y gestión de los servicios ; tendrá a su cargo la vigilancia y fiscalización de todas las dependencias del Organismo; resolverá los asuntos propios de la competencia del mismo, y sus resoluciones en las materias de propiedad industrial de las que sea competente pondrán fin a la vía administrativa.

2. El nombramiento del Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas se efectuará por Real Decreto a propuesta del Ministro del Departamento de adscripción del Organismo.”

**Disposición adicional decimocuarta.** *Prohibición de otorgamiento de denominaciones de personas jurídicas que puedan originar confusión con una marca o nombre comercial renombrados.*

Los órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas denegarán el nombre o razón social solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial renombrados en los términos que resultan de esta Ley, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial.

- *Se modifica por el art. 1.39 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

**Disposición adicional decimoquinta.** *Cooperación de la Oficina Española de Patentes y Marcas con Organizaciones Internacionales y Oficinas extranjeras.*

Las actividades de formación y cooperación realizadas por la Oficina Espa-

ñola de Patentes y Marcas en colaboración con Organizaciones Internacionales y las que tenga con Oficinas de Propiedad Industrial extranjeras o sus trabajadores como beneficiarios, que pudieran ser consideradas como ayudas o subvenciones, no tendrán que estar precedidas por el trámite de publicidad y concurrencia.

**Disposición adicional decimosexta.** *Proyecto de Ley de nombres de dominio en la red.*

El Gobierno, en el plazo oportuno y tras los estudios y consultas que fueren necesarios, remitirá al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley sobre los nombres incluidos en el dominio en la red de país de primer nivel “.es”. La regulación se inspirará, entre otros, en los criterios aplicados a los signos distintivos protegidos por la legislación de propiedad industrial.

**Disposición adicional decimoséptima.** *Extinción de sociedades por violación del derecho de marca.*

Si la sentencia por violación del derecho de marca impusiera el cambio de denominación social y éste no se efectuara en el plazo de un año, la sociedad quedará disuelta de pleno derecho, procediendo el Registrador Mercantil de oficio a practicar la cancelación, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de esta Ley.

**Disposición adicional decimoctava.** *Proyecto de Ley de denominaciones de personas jurídicas.*

El Gobierno, en el plazo oportuno y tras los estudios y consultas que fueren necesarios, remitirá al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley sobre el régimen de las denominaciones sociales de las entidades jurídicas.

**Disposición adicional decimonovena.** *Proyecto de Ley de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas.*

Por el Gobierno, en el plazo oportuno y tras los estudios y consultas que fueren necesarios, se procederá a remitir al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley regulador de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas que sustituya a la vigente Ley 25/1970, de 2 de diciembre, del Estatuto de la viña, del vino y de los alcoholes.

**Disposición transitoria primera.** *Régimen transitorio de los procedimientos.*

Los procedimientos sobre marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley serán tramitados y resueltos conforme a la legislación anterior.

**Disposición transitoria segunda.** *Aplicación de la presente Ley a los derechos ya registrados.*

1. Las marcas y nombres comerciales concedidos durante la vigencia de legislaciones anteriores se regirán por la presente Ley, salvo en lo que se dispone en los apartados siguientes.

2. Las marcas y nombres comerciales concedidos conforme al Estatuto de la Propiedad Industrial que no hubieran sido renovados durante la vigencia de la Ley de Marcas de 1988 seguirán, en cuanto a su renovación y pago de quinquenios las siguientes normas:

- a) La primera renovación que se efectúe de los mismos, tras la entrada en vigor de la presente Ley, se presentará dentro de los seis meses anteriores al término de los veinte años de su vida legal y se ajustará a lo previsto en el artículo 32. Esta renovación se otorgará por diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud inicial de registro. Las renovaciones posteriores se efectuarán conforme a las previsiones de esta Ley.
- b) Hasta la primera renovación que se efectúe tras la entrada en vigor de la presente Ley, estas marcas y nombres comerciales estarán sujetos, bajo sanción de caducidad, al pago de los quinquenios correspondientes.

A estos efectos, la fecha de vencimiento de los quinquenios será el último día del mes en que se cumpla cada quinto aniversario de la fecha de concesión del registro, debiendo efectuarse el pago correspondiente dentro de los tres meses anteriores a la fecha de vencimiento o en el mes posterior a dicha fecha.

3. Las marcas y nombres comerciales no comprendidos en el apartado anterior, cuya concesión hubiera sido publicada o cuya última renovación

hubiera sido solicitada bajo la vigencia de la Ley de Marcas de 1988, pero antes de la entrada en vigor de la Ley 14/1999, de Tasas y Precios Públicos por servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear, estarán sujetos, hasta la primera renovación que efectúen tras la entrada en vigor de la presente Ley, al pago de los quinquenios correspondientes, bajo sanción de caducidad. A estos efectos, la fecha de vencimiento del segundo quinquenio será el último día del mes en que se cumpla el quinto aniversario de la fecha de presentación de la solicitud inicial de registro, debiendo efectuarse el pago correspondiente dentro de los tres meses anteriores a la fecha de vencimiento o en el mes posterior a dicha fecha.

4. La cuantía de los quinquenios a que se refieren los apartados anteriores será la prevista en la tarifa 1.11 del anexo de la presente Ley. Finalizado el plazo para el pago del quinquenio correspondiente, sin haberse satisfecho su importe, podrá abonarse el mismo con un recargo del 25 por ciento dentro de los tres primeros meses y de un 50 por ciento dentro de los tres siguientes, hasta un máximo de seis meses de demora.

**Disposición transitoria tercera.** *Régimen transitorio de los rótulos de establecimiento registrados.*

1. Sin perjuicio de lo establecido en la presente disposición transitoria, los rótulos de establecimiento, mientras dure su vigencia registral y en la medida en que no sea incompatible con su propia naturaleza, se regirán por las normas de esta Ley.

2. Los rótulos de establecimiento continuarán temporalmente su existencia registral de acuerdo con lo que se dispone a continuación:

- a) Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, los rótulos de establecimiento que se hallen vigentes podrán ser renovados por un período de siete años a contar desde la entrada en vigor de la citada Ley. Esta solicitud de renovación deberá acompañarse del justificante de pago del 50 por ciento de la tasa de renovación prevista en la tarifa 1.8.a) del anexo, para una sola clase. Cuando la renovación del rótulo de establecimiento sólo comprenda municipios ubicados en una única Comunidad Autónoma, la solicitud de renova-

ción se presentará ante los órganos competentes de dicha Comunidad, a los que corresponderá su resolución y anotación registral pertinente, sin perjuicio de la oportuna comunicación a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo de cinco días, tanto de la presentación de la solicitud de renovación como de la resolución adoptada, a efectos de su anotación registral. La Oficina Española de Patentes y Marcas, previa petición de los órganos autonómicos competentes, remitirá copia de estos expedientes de rótulo de establecimiento. Las tasas que han de abonarse por la renovación de estos rótulos serán percibidas por las Comunidades Autónomas competentes y se abonarán en la forma que las mismas dispongan.

- b) Los rótulos de establecimiento que no hubieran sido renovados conforme a lo previsto en la letra anterior o aquellos que resulten concedidos con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, en virtud de lo establecido en la disposición transitoria primera, continuarán su existencia registral hasta la conclusión del período de diez o veinte años por el que hubieran sido concedidos o renovados por última vez. Los rótulos de establecimiento, comprendidos en esta letra, que estuvieran sometidos al pago de quinquenios, deberán abonar éstos, bajo sanción de caducidad, en el plazo previsto en el apartado 2.b) o en el apartado 3 de la disposición transitoria segunda, según la legislación bajo la que hubieran sido concedidos o renovados por última vez.

El apartado 4 de la citada disposición transitoria será también de aplicación.

Transcurrido el período de vigencia registral previsto en las letras anteriores, el registro de los rótulos de establecimiento será definitivamente cancelado, pasando a estar protegidos por las normas comunes de competencia desleal, conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal y por lo dispuesto en la disposición transitoria siguiente.

3. Mientras dure la vigencia registral de los rótulos de establecimiento:

- a) No podrán registrarse como marcas o nombres comerciales los signos que sean idénticos a un rótulo de establecimiento anteriormente solici-

tado o registrado para designar las mismas actividades que los productos, servicios o actividades para los que se solicitan la marca o nombre comercial. A estos efectos, el titular del rótulo de establecimiento podrá oponerse al registro de dichos signos conforme a lo previsto en el artículo 19 o solicitar la nulidad de los mismos si hubiesen sido registrados en contravención de lo dispuesto en este párrafo.

- b) Podrá declararse la nulidad o caducidad de un rótulo de establecimiento en la forma y por las mismas causas previstas para las marcas. Su nulidad podrá declararse además cuando hubiere sido registrado a pesar de no distinguirse suficientemente de una marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento, en este caso, para el mismo término municipal, que sean anteriores y para productos, servicios o actividades idénticos o similares.

**Disposición transitoria cuarta.** *Protección extrarregistral de los rótulos de establecimiento definitivamente cancelados.*

1. El titular o causahabiente de un rótulo de establecimiento que hubiere sido cancelado definitivamente en virtud de lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 de la disposición transitoria tercera, podrá oponerse al uso de una marca o nombre comercial en el término municipal para el que hubiere estado protegido registralmente, si dichos signos distintivos fueran posteriores e incompatibles con dicho rótulo en los términos establecidos en la letra a) del apartado 3 de la disposición transitoria tercera.

2. El apartado 1 dejará de ser aplicable si el titular del rótulo de establecimiento hubiere tolerado, teniendo conocimiento de ello, el uso de la marca o nombre comercial en el término municipal en el que dicho rótulo tiene protección, durante cinco años consecutivos, a no ser que la solicitud de estos signos distintivos se hubiera efectuado de mala fe.

3. Los titulares de marcas o nombres comerciales registrados posteriormente no podrán oponerse al uso de los rótulos de establecimiento contemplados en el apartado 1, incluso si los mismos, por aplicación del apartado anterior, no pudieran ya ser alegados contra dichas marcas o nombres comerciales posteriores.

4. Los derechos concedidos en esta disposición transitoria se extinguirán

a los veinte años de haber sido cancelado el registro conforme a lo previsto en el último párrafo del apartado 2 de la disposición transitoria tercera, o si el rótulo de establecimiento dejara de ser usado por un plazo ininterrumpido de tres años.

**Disposición transitoria quinta.** *Inicio de las actividades registrales de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.*

Las comunidades autónomas que estatutariamente tuvieran atribuida la competencia para la ejecución de la legislación de propiedad industrial, previa coordinación con la Oficina Española de Patentes y Marcas, publicarán en sus respectivos boletines oficiales la fecha a partir de la cual iniciará su funcionamiento el órgano competente de las mismas para recibir y examinar las solicitudes conforme a lo previsto en esta ley. Hasta la entrada en funcionamiento de dichos órganos, las funciones registrales que los mismos tienen atribuidas serán ejecutadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Asimismo, y hasta que dichos órganos entren en funcionamiento, la Oficina Española de Patentes y Marcas asignará como fecha de presentación a las solicitudes que en su caso se hubieren presentado ante las Administraciones de las citadas comunidades autónomas, la que se haya hecho constar por estas últimas como fecha de recepción de la documentación que contenga los elementos a que se refiere el artículo 13.

**Disposición transitoria sexta.** *Clasificación de los nombres comerciales.*

1. En la primera renovación que se produzca tras la entrada en vigor de la presente Ley, los nombres comerciales concedidos bajo la legislación anterior se clasificarán conforme a lo previsto en el artículo 89 de esta Ley.

2. El solicitante de la renovación deberá presentar su propuesta de clasificación sin modificar el tenor literal de la lista de actividades, aunque podrá reordenarlas o renunciar a las que estime oportunas. En caso de que la Oficina Española de Patentes y Marcas no considerara correcta la clasificación presentada, propondrá al interesado una nueva clasificación para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, se pronuncie sobre la misma. Transcurrido este plazo, la Oficina Española de Patentes y Marcas, haya con-

testado o no el interesado, resolverá.

3. Por esta primera renovación se abonará la tasa de renovación prevista en la tarifa 1.8.a) del anexo, para una sola clase. Las renovaciones posteriores quedarán sujetas al pago de la tasa de renovación en la cuantía que corresponda, según el número de clases que comprenda la solicitud de renovación.

#### **Disposición transitoria séptima.** *Fusión de registros.*

A petición del interesado en la primera renovación que se produzca tras la entrada en vigor de la presente Ley, podrán unificarse en un único registro las marcas concedidas para diferentes clases bajo la legislación anterior, siempre que concorra identidad de titular, de signo y de fecha de presentación y se abonen las tasas de solicitud de renovación suplementarias correspondientes. Reglamentariamente se determinará el procedimiento de fusión.

#### **Disposición transitoria octava.** *Caducidad por falta de pago de quinquenios.*

El artículo 56 de la presente Ley será aplicable a las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento cuando hubiera de declararse la caducidad de los mismos por la ausencia de pago de los quinquenios de mantenimiento.

#### **Disposición derogatoria única.**

1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:

- a) La Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.
- b) Del Estatuto sobre Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-ley de 26 de julio de 1929, texto refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930 y ratificado con fuerza de Ley por la de 16 de septiembre de 1931, el capítulo II del Título XI, en cuanto afecta a las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento.
- c) De la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo “Registro de la Propiedad Industrial”, el apartado 4 del artículo

11 en cuanto afecta a las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento y la letra b) del párrafo segundo del apartado 5 del artículo 11.

- d) El artículo segundo del Real Decreto-ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial.
- e) De la Ley 14/1999, de 4 de mayo, de Tasas y Precios Públicos por servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear, las disposiciones adicionales sexta y séptima y la disposición transitoria segunda.

**Disposición final primera.** *Título competencial.*

La presente Ley se dicta en virtud de la competencia estatal en materia de legislación sobre propiedad industrial, prevista por el artículo 149.1. 9.º de la Constitución.

**Disposición final segunda.** *Desarrollo de la Ley.*

Se autoriza al Consejo de Ministros a dictar cuantas disposiciones de aplicación y desarrollo de la presente Ley sean necesarias.

**Disposición final tercera.** *Entrada en vigor.*

La presente Ley entrará en vigor el 31 de julio de 2002, salvo lo previsto en el Título V, artículo 85, disposiciones adicionales tercera, cuarta, octava, décima, undécima, decimotercera, decimocuarta y decimoquinta que entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

## ANEXO

Las tasas previstas en la disposición adicional segunda serán las siguientes:

TARIFA PRIMERA. Adquisición, defensa y mantenimiento de derechos.

1.1 Tasa de solicitud de registro:

- a. De una marca o nombre comercial. Por la primera clase solicitada: 138,94 euros. Por la segunda clase y cada una de las sucesivas: 90,00 euros.
- b. De una marca de garantía o colectiva. Por la primera clase solicitada: 277,85 euros. Por la segunda clase y cada una las sucesivas: 180,00 euros.
- c. De un registro internacional (tasa nacional): 41,43 euros.

1.2 Tasa de división. Por cada solicitud o registro divisional resultante: 52,81 euros.

1.3 Tasa de restablecimiento de derechos: 105,35 euros.

1.4 Tasa de solicitud de resolución urgente: 51,11 euros.

1.5 Por cada prioridad extranjera o de exposición reivindicada: 19,08 euros.

1.6 Modificaciones: por la modificación de la modalidad, distintivo, lista de productos o servicios, del reglamento de uso o, en general, por cualquier modificación del expediente autorizada por la Ley, ya sea de la solicitud o del registro de la marca, cuando se efectúe de modo espontáneo por el solicitante o titular y no como consecuencia de un suspenso decretado de oficio: 23,19 euros.

1.7 Oposiciones: Por formulación de oposición: 43,27 euros.

1.8 Tasas de la renovación del registro:

a. De una marca o nombre comercial. Por la primera clase renovada: 160,86 euros. Por la segunda clase renovada y cada una de las sucesivas: 108,00 euros.

b. De una marca de garantía o colectiva. Por la primera clase renovada: 323,10 euros. Por la segunda clase renovada y cada una de las sucesivas: 216,00 euros.

1.9 Demoras: por demoras en los pagos de las tasas de renovación y quinquenios sucesivos (régimen transitorio), los recargos serán del 25%, dentro de los tres primeros meses, y del 50%, dentro de los tres siguientes, hasta el máximo de seis meses de demora.

1.10 Recursos y revisión de actos administrativos: por la presentación de un recurso o solicitud de revisión: 88,09 euros.

Cuando la presentación del recurso se efectúe por medios telemáticos:

reducción de un 15% sobre el importe de la tasa.

1.11 Quinquenios sucesivos (régimen transitorio): 79,90 euros.

1.12 Nulidad o caducidad: por la presentación de una solicitud de nulidad o caducidad: 200 euros.

TARIFA SEGUNDA. Inscripción de cesión de derechos y otras modificaciones.

2.1 Por la inscripción o cancelación de cambios en la titularidad, licencias, derechos reales, opciones de compra u otras trabas o medidas cautelares o de ejecución. Por cada registro afectado: 32,44 [hasta un máximo de 6.768,37 euros].

2.2 Por la inscripción del cambio de nombre del titular: por cada registro afectado 16,38 euros, hasta un máximo de 2.789,65 euros.

TARIFA TERCERA. Otros servicios.

3.1 Certificaciones: 16,40 euros.

3.2 Consulta y vista de un expediente: 3,56 euros.

3.3 Copia de los documentos obrantes en el expediente: 11,38 euros más un suplemento por cada página que exceda de 10 de 1,13 euros.

TARIFA CUARTA. Publicaciones.

4.1 Por la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, a solicitud del recurrente, del anuncio de la interposición de un recurso contencioso-administrativo en materia de signos distintivos: 142,24 euros.

4.2 Por la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial a instancia de parte, del fallo de un recurso contencioso-administrativo sobre signos distintivos: 142,24 euros.

- *Se suprime la letra d) de la Tarifa Primera, apartado 1.1 y se añade un nuevo apartado 1.12 a dicha Tarifa Primera por el art. 1.40 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.*

**§ 2**  
**REAL DECRETO-LEY 23/2018,**  
**DE 21 DE DICIEMBRE,**  
**DE TRANSPOSICIÓN DE DIRECTIVAS**  
**EN MATERIA DE MARCAS,**  
**TRANSPORTE FERROVIARIO**  
**Y VIAJES COMBINADOS Y SERVICIOS**  
**DE VIAJE VINCULADOS (Extracto)**



# ÍNDICE

## § 2 REAL DECRETO-LEY 23/2018, DE 21 DE DICIEMBRE, DE TRANSPOSICIÓN DE DIRECTIVAS EN MATERIA DE MARCAS, TRANSPORTE FERROVIARIO Y VIAJES COMBINADOS Y SERVICIOS DE VIAJE VINCULADOS (Extracto)

<i>Preámbulo</i> (Extracto).....	113
<i>Disposiciones adicionales</i> .....	120
Disposición adicional primera. Medios para el funcionamiento del Punto de Contacto Central .....	120
Disposición adicional segunda. Referencias a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. ....	121
<i>Disposición transitoria</i> .....	121
Disposición transitoria única. Régimen transitorio .....	121
<i>Disposiciones derogatorias</i> .....	121
Disposición derogatoria única. Derogación normativa .....	121
<i>Disposiciones finales</i> .....	122
Disposición final primera. Título competencial.....	122
Disposición final segunda. Incorporación del Derecho de la Unión Europea .....	122
Disposición final tercera. Desarrollo normativo y ejecución del Real Decreto-ley.....	123

Disposición final cuarta. Adaptación normativa.....	123
Disposición final quinta. No aumento de gasto público .....	123
Disposición final sexta. Apertura a la libre competencia del transporte de viajeros por ferrocarril. ....	123
Disposición final séptima. Entrada en vigor .....	124

**§ 2 REAL DECRETO-LEY 23/2018,  
DE 21 DE DICIEMBRE, DE TRANSPOSICIÓN  
DE DIRECTIVAS EN MATERIA DE MARCAS,  
TRANSPORTE FERROVIARIO Y VIAJES  
COMBINADOS Y SERVICIOS  
DE VIAJE VINCULADOS (Extracto)**

«BOE» núm. 312, de 27 de diciembre de 2018»

*Se destacan en letra cursiva las disposiciones o partes de las mismas  
que afectan a marcas.*

PREÁMBULO (Extracto)

I

La transposición en plazo de directivas de la Unión Europea constituye en la actualidad uno de los objetivos prioritarios establecidos por el Consejo Europeo. La Comisión Europea somete informes periódicos al Consejo de Competitividad, a los que se les da un alto valor político en cuanto que sirven para medir la eficacia y la credibilidad de los Estados miembros en la puesta en práctica del mercado interior.

El cumplimiento de este objetivo resulta hoy aún más prioritario habida cuenta del escenario diseñado por el Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, para los incumplimientos de transposición en plazo, para los

que la Comisión puede pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la imposición de importantes sanciones económicas de manera acelerada (artículo 260.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea –TFUE–).

España ha venido cumpliendo de manera consistente con los objetivos de transposición en los plazos comprometidos desde el inicio del establecimiento de los mismos. Sin embargo, en estos momentos se da un retraso en la transposición de algunas directivas, que requieren una norma con rango de ley para su incorporación al ordenamiento jurídico interno, por cuanto existe un riesgo de multa con base en lo establecido en el citado artículo 260.3 del TFUE.

Ante la gravedad de las consecuencias de seguir acumulando retraso en la incorporación al ordenamiento jurídico español de tales directivas, resulta necesario acudir a la aprobación de un real decreto-ley para proceder a dicha transposición, lo que permitirá cerrar los procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea.

Finalmente, en lo relativo a la existencia de «procedimientos de incumplimiento contra el Reino de España», debe tenerse en cuenta que pese al carácter opcional previsto en el artículo 260.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su Comunicación de 13 de diciembre de 2016, «Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación», la Comisión ha anunciado un cambio de enfoque pasando a solicitar de manera sistemática la suma a tanto alzado. La consecuencia lógica del enfoque de la suma a tanto alzado es que, en los casos en los que un Estado miembro subsane la infracción mediante la transposición de la directiva en el curso de un procedimiento de infracción, la Comisión ya no desistirá de su recurso solo por ese motivo.

Como disposición transitoria, la Comisión ha señalado que no aplicará esta nueva práctica a los procedimientos cuya carta de emplazamiento sea anterior a la publicación de dicha comunicación en el Diario Oficial de la Unión Europea que tuvo lugar el 19 de enero de 2017. En consecuencia, resulta de extraordinaria y urgente necesidad proceder a la transposición de aquellas directivas respecto de las que se ha iniciado un procedimiento de infracción, antes de que se formalice la demanda ante el Tribunal de Justicia, para evitar así un procedimiento judicial que finalizaría mediante una sentencia que declare el incumplimiento por parte del Reino de España de las obligaciones que le impone el Derecho de la Unión. Respecto a las directivas

cuyo plazo de transposición vence de forma inminente, resulta de extraordinaria y urgente necesidad su incorporación inmediata a nuestro ordenamiento jurídico, a fin de evitar el inicio de un procedimiento de infracción que conllevaría la imposición de multa.

En cuanto a la utilización del real decreto-ley como instrumento de transposición, cabe señalar que el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 1/2012, de 13 de enero, avala la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad del artículo 86.1 de la Constitución cuando concurren «el patente retraso en la transposición» y la existencia de «procedimientos de incumplimiento contra el Reino de España».

En los sucesivos apartados de esta exposición de motivos se irán concretando las razones que justifican la extraordinaria y urgente necesidad de transponer las distintas directivas en cada uno de los supuestos recogidos en el presente real decreto-ley.

## II

El Título I, que comprende el artículo primero, contiene las modificaciones derivadas de la transposición de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que ahora se reforma, incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, hoy en su versión refundida, Directiva 2008/95/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Esta armonización legislativa supuso un avance significativo para el correcto funcionamiento del mercado interior, pues se eliminaron trabas a la libre circulación de mercancías y servicios, al armonizarse disposiciones sustantivas esenciales del Derecho de marcas en todos los Estados miembros.

Junto a esta armonización legislativa, la Unión Europea mediante el Reglamento (CE) n.º 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, posteriormente codificado como Reglamento (CE) n.º 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, y hoy de nuevo codificado

como Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, instituyó un sistema de protección unitaria de marcas en toda la Unión, que convive con los sistemas nacionales de registro de marcas. Actualmente, por tanto, el sistema de protección o registro de marcas en la Unión Europea es de carácter dual, las marcas se pueden registrar en toda la Unión o en el Estado o Estados miembros que se desee.

Esta duplicidad de sistemas de protección de marcas en la Unión Europea aconsejó una evaluación general del funcionamiento del mismo y de la interrelación de los sistemas nacionales y el sistema de la Unión. Los resultados de esta evaluación pusieron de manifiesto que los usuarios estaban generalmente satisfechos con este sistema dual de protección.

En las conclusiones del Consejo de 25 de mayo de 2010 sobre la futura revisión del sistema de marcas en la Unión Europea, se invitaba a la Comisión a presentar propuestas de revisión de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, antes citada, indicando que esta revisión debería incluir en especial medidas para lograr que dicha directiva resultara más coherente con el entonces Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, antes citado, para contribuir así a la reducción de las zonas de divergencia en el conjunto del sistema de marcas en Europa.

La Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que mediante el presente real decreto-ley se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico, señala en su considerando 8 que «resulta necesario superar la aproximación limitada alcanzada por la Directiva 2008/95/CE, y ampliarla a otros aspectos del Derecho material de marcas».

En el Considerando 9 se resume el alcance de esta armonización y, así se indica, que con la finalidad de facilitar el registro y la gestión de las marcas en Europa es esencial aproximar no solo las disposiciones de derecho material sino también las de carácter procedimental. A estos efectos, en cumplimiento de las conclusiones del Consejo de 25 de mayo de 2010, se incorporan a la Directiva (UE) 2015/2436 los principios normativos esenciales del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 (hoy

Reglamento (UE) 2017/1001), produciéndose así una armonización legislativa no solo en los sistemas nacionales de marcas, sino también entre estos y el sistema de marcas de la Unión.

El derecho español de marcas ya incorporó en sus disposiciones de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, gran parte de las normas que ahora impone la nueva Directiva, en concreto en los ámbitos de la marca como objeto de derecho de propiedad, marcas colectivas o ciertas normas procedimentales, sin embargo, en otros campos normativos la citada ley española debe ser adaptada ya sea porque se trata de nuevas normas, ya porque dicha ley adoptó una solución distinta a la ahora propugnada por la nueva Directiva.

En este nuevo marco jurídico, la presente modificación normativa, que con arreglo al artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, estaba prevista en el Plan Anual Normativo de 2018, asume el mandato de transposición de la Directiva (UE) 2015/2436. La transposición se ha basado en los principios de la buena regulación, comprendiendo el principio de necesidad y eficacia al cumplir la obligación de incorporación al derecho nacional con fidelidad al texto de la directiva y con la mínima reforma de la actual normativa, en aras de la simplificación; así como en los principios de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible y de seguridad jurídica, puesto que se realiza con el fin de mantener un marco normativo estable, predecible, integrado y claro.

En cuanto a las novedades más significativas que introduce el presente real decreto-ley, hay que destacar que el concepto de marca en sentido estricto, es decir, como signo que sirva en las transacciones mercantiles para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas, no sufre modificaciones, pero sí se introduce una modificación en cuanto a la manera de delimitar a efectos registrales el bien inmaterial solicitado. La anterior normativa exigía que el signo distintivo solicitado fuera susceptible de representación gráfica. En el presente real decreto-ley, atendidos los avances tecnológicos, solo se exige que el signo sea susceptible de representación en el Registro de Marcas, sin más, sin especificar el medio empleado, pero requiriéndose que esta representación permita no solo a las autoridades, sino también al público en general determinar el objeto de la protección que se otorgue al titular. La representación debe ser, por tanto, clara, precisa, auto-suficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

Esto permitirá emplear en la representación del signo la tecnología disponible en cada momento y que sea adecuada a los efectos mencionados.

Las prohibiciones de registro no han sufrido modificaciones sustanciales. Sin embargo, se sistematizan adecuadamente las prohibiciones absolutas en materia de denominaciones de origen, términos tradicionales de vinos, especialidades tradicionales garantizadas y las denominaciones de obtenciones vegetales, remitiéndose directamente a los instrumentos legales del Derecho de la Unión o del derecho nacional para evitar errores de interpretación.

La protección conferida a las marcas o nombres comerciales notorios registrados varía sensiblemente con respecto de lo establecido en la normativa anterior. Desaparece la distinción entre marca o nombre comercial notorio y renombrado, previéndose una sola categoría, la del renombre en España, tratándose de una marca española, o del renombre en la Unión Europea, si se tratase de una marca de la Unión.

A estos efectos, ha de tenerse en cuenta que, conforme a la jurisprudencia más extendida, para que una marca goce de renombre ha de ser conocida «por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios».

En el procedimiento de oposición se regula la facultad del solicitante de registro contra el que se dirige la oposición de exigir al oponente que acredite el uso de los registros anteriores en base a los cuales se fundamente la oposición, si ese uso ya era legalmente exigible en dicho momento.

Respecto del procedimiento de renovación de registro se posibilita la adopción por la Administración de medidas que agilicen notablemente los trámites que deben observar los interesados, al poder disponer que, para los casos de renovación total de la marca, el pago de la tasa de renovación pueda considerarse que constituye una solicitud de renovación.

Al definirse los derechos conferidos por la marca se incorpora la cláusula, ya contenida en el artículo 16.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), de que los derechos conferidos por la marca deben entenderse sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada.

Como en la normativa anterior, pero con otra formulación, se otorga al titular de una marca la facultad de prohibir no solo los actos directos de violación de una marca, sino también los actos preparatorios para dicha violación.

Se otorga así mismo al titular de una marca registrada la facultad de ejercitar los derechos que le confiere la misma contra mercancías procedentes de terceros países, que aun no habiendo sido despachadas a libre práctica, lleven un signo idéntico o virtualmente idéntico a dicha marca registrada. Este derecho decaerá si el titular de las mercancías o el declarante acreditasen que el titular de la marca registrada no tiene derecho a prohibir la puesta en el mercado de las mercancías en el país de destino final.

En el ámbito de los límites del derecho de marca se establece que el derecho de marca no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad industrial o intelectual que tengan una fecha de prioridad anterior. Se consagra así lo señalado indirectamente en el apartado 1 del artículo 34 y se extiende este principio no solo respecto de las marcas anteriores, sino también respecto de cualquier otro derecho anterior.

Es objeto de regulación especial la legitimación de los licenciarios para entablar acciones de violación de marca. Se establece el principio general de que el licenciario precisa el consentimiento del titular de la marca para la incoación de acciones por violación de la marca objeto de licencia, sin embargo, el licenciario exclusivo estará facultado para incoar la acción si, habiendo requerido al titular a estos efectos, éste no hubiera iniciado la acción.

En la regulación de las causas de nulidad y caducidad se otorga la competencia directa para su declaración a la Oficina Española de Patentes y Marcas. No obstante, se reconoce la posibilidad de plantear una pretensión de nulidad o caducidad en vía judicial por medio de una demanda reconvencional en el seno de una acción por violación de marca.

Se regula detalladamente la legitimación y se establecen las líneas directrices del procedimiento administrativo de nulidad y de caducidad, sin perjuicio de su desarrollo por vía reglamentaria. En las solicitudes o acciones de nulidad se regula detalladamente la exigencia de la prueba de uso a instancia del titular de la marca posterior.

En lo que respecta a los efectos de la declaración de nulidad y de caducidad, se introducen modificaciones que afectan de manera especial a la declaración de caducidad; en concreto, una vez declarada la caducidad de una marca registrada, los efectos de dicha declaración se retrotraen a la fecha de solicitud administrativa de caducidad o a la fecha de la demanda reconvencional.

Al compartir la competencia para la declarar la nulidad y caducidad la Oficina Española de Patentes y Marcas (vía directa) y los Tribunales (vía reconvenional) se regula de forma especial los efectos de cosa juzgada y de firmeza de las resoluciones administrativas. Igualmente ha sido objeto de especial atención la litispendencia y la prejudicialidad así como la existencia de procedimientos administrativos previos de nulidad o caducidad, dadas las interferencias que pueden producirse entre los órganos administrativos y jurisdiccionales cuando existan pretensiones planteadas ante órganos diferentes en los que exista una conexión que condicione la resolución a adoptar.

La Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas tiene un plazo de transposición que finaliza el 14 de enero de 2019. La herramienta prevista inicialmente para realizar la transposición de esta directiva era un anteproyecto de ley, siguiendo el procedimiento legislativo ordinario, no obstante, resulta claro que de seguirse dicho procedimiento, aun utilizándose el trámite de urgencia, no se podría cumplir con el plazo de transposición fijado por la Unión Europea, con el consiguiente riesgo para España de sanción pecuniaria. Por consiguiente, concurren razones que justifican la extraordinaria y urgente necesidad requerida por el artículo 86.1 de la Constitución para transponer dicha directiva sin más demora mediante el presente real decreto-ley.

.../...

**Disposición adicional primera.** Medios para el funcionamiento del Punto de Contacto Central.

Para el adecuado desempeño de las nuevas funciones que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo asume como punto de contacto central conforme a lo dispuesto en el artículo 166 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, dicho departamento ministerial dispondrá de los medios personales y materiales necesarios para ello dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes.

**Disposición adicional segunda.** *Referencias a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.*

*Las referencias contenidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, deberán entenderse realizadas a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.*

**Disposición transitoria única.** *Régimen transitorio.*

*1. Los procedimientos sobre marcas y nombres comerciales iniciados antes de la entrada en vigor de este real decreto-ley serán tramitados y resueltos conforme a la legislación anterior.*

*2. Las marcas y nombres comerciales concedidos durante la vigencia de legislaciones anteriores se regirán por el presente real decreto-ley.*

*3. Hasta que la Oficina Española de Patentes y Marcas, conforme a lo previsto en el apartado 2 de la disposición adicional primera de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en la versión introducida por el presente real decreto-ley, y la disposición final séptima, adquiera la competencia para declarar la nulidad o caducidad de los signos distintivos regulados en dicha ley, será competente la jurisdicción civil de acuerdo con lo previsto en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, y de conformidad con las disposiciones sustantivas previstas en el título VI de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en la versión introducida por el presente real decreto-ley.*

**Disposición derogatoria única.** *Derogación normativa.*

*1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto-ley.*

*2. En particular quedan derogadas las siguientes disposiciones:*

- a) La Orden FOM/1977/2015, de 29 de septiembre, sobre el procedimiento de licitación para el otorgamiento del título habilitante para la realización del transporte ferroviario de viajeros previsto en el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 13 de junio de 2014, por el que se determina el número

y vigencia de títulos habilitantes para la prestación de servicios de transporte ferroviario de viajeros en régimen de concurrencia en determinadas líneas y tramos de la Red Ferroviaria de Interés General.

- b) La Orden FOM/1403/2013, de 19 de julio, sobre servicios de transporte ferroviario de viajeros con finalidad prioritariamente turística, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2 de la disposición transitoria primera Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario.

***Disposición final primera. Título competencial.***

*1. El título I del presente real decreto-ley se dicta al amparo de la competencia estatal prevista por el artículo 149.1.9.ª de la Constitución en materia de legislación sobre Propiedad Industrial. Se exceptúa de lo anterior el apartado veintisiete del artículo primero, exclusivamente respecto de las referencias al procedimiento judicial contenidas en los artículos 61, 61 bis y 61 ter de la Ley de Marcas, que se amparan en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación procesal.*

2. El título II se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13ª y 21ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y la competencia exclusiva en materia de ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una comunidad autónoma.

3. El título III se dicta al amparo de las competencias exclusivas que corresponden al Estado en materia de legislación mercantil, procesal y civil, conforme al artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución.

***Disposición final segunda. Incorporación de Derecho de la Unión Europea.***

Mediante este real decreto-ley se incorporan al Derecho español las siguientes Directivas:

- a) *Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. A estos efectos, las referencias hechas en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en vigor a las Directivas derogadas, Directiva 2008/95/CE del Parlamento*

*Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008 y a la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, se entenderán hechas a la directiva citada en el apartado anterior.*

- b) Directiva 2012/34/UE del Parlamento y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, por la que se establece un espacio ferroviario europeo único, modificada por la Directiva 2016/2370, de 14 de diciembre.
- c) Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados, por la que se modifican el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y por la que se deroga la Directiva 90/314/CEE del Consejo.

***Disposición final tercera.*** *Desarrollo normativo y ejecución del Real Decreto-ley.*

*Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto-ley.*

**Disposición final cuarta.** Adaptación normativa.

Las comunidades autónomas deberán adaptar su normativa a lo previsto en el título III este real decreto-ley.

***Disposición final quinta.*** *No aumento del gasto público.*

*La puesta en marcha de las medidas incorporadas mediante el título I de este real decreto-ley no supondrá gastos adicionales a los previstos en las dotaciones de Capítulo I del Presupuesto de Gastos ni incremento de los gastos globales de personal de la Oficina Española de Patentes y Marcas.*

**Disposición final sexta.** Apertura a la libre competencia del transporte de viajeros por ferrocarril.

La apertura a la libre competencia del transporte de viajeros por ferrocarril prevista en el título II se hará efectiva de acuerdo con lo previsto en el

apartado 1 de la disposición transitoria primera de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, en la redacción dada por el presente real decreto-ley.

***Disposición final séptima. Entrada en vigor.***

*El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».*

*No obstante, el título I entrará en vigor el día 14 de enero de 2019, excepto los apartados 3, 4, 5 y 6 del artículo 21 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en la redacción dada por el presente real decreto-ley, que lo harán el día en que, conforme a lo previsto en el apartado 7 de dicho artículo, entre en vigor el desarrollo reglamentario de los mismos y el apartado 2 de la disposición adicional primera de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en la redacción dada por el presente real decreto-ley, que lo hará el día 14 de enero de 2023.*

**§ 3**

**REAL DECRETO 687/2002,  
DE 12 DE JULIO, POR EL QUE  
SE APRUEBA EL REGLAMENTO  
PARA LA EJECUCIÓN DE  
LA LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE,  
DE MARCAS**



# ÍNDICE

## **§ 3 REAL DECRETO 687/2002, DE 12 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS**

<i>Preámbulo</i> .....	133
<i>Artículos</i> .....	136
Artículo único. Aprobación del Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.....	136
<i>Disposiciones derogatorias</i> .....	136
Disposición derogatoria única. Derogación normativa .....	136
<i>Disposiciones finales</i> .....	137
Disposición final primera. Título competencial.....	137
Disposición final segunda. Entrada en vigor .....	137

## **REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS..... 137**

<b>TÍTULO I. SOLICITUD DE REGISTRO</b> .....	137
Artículo 1. Contenido de la solicitud de registro.....	137
Artículo 2. Representación de la marca.....	140
Artículo 3. Lista de productos y servicios .....	143
Artículo 4. Justificante del pago de la tasa de solicitud.....	144
Artículo 5. Presentación de la solicitud.....	144
Artículo 6. Reivindicación del derecho de prioridad unionista.....	146

Artículo 7. Reivindicación del derecho de prioridad de exposición.....	146
TÍTULO II. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO .....	147
CAPÍTULO I. <i>Examen de forma</i> .....	147
Artículo 8. Examen de los requisitos formales de la solicitud necesarios para obtener fecha de presentación. ....	147
Artículo 9. Examen de los requisitos formales de la solicitud .....	148
Artículo 10. Examen de la legitimación del solicitante.....	148
Artículo 11. Notificación conjunta de defectos y plazo de subsanación .....	149
Artículo 12. Remisión de la solicitud .....	149
CAPÍTULO II. <i>Examen de licitud</i> .....	150
Artículo 13. Examen de licitud.....	150
Artículo 14. Examen conjunto de licitud y forma .....	151
CAPÍTULO III. <i>Búsqueda de anterioridades y publicación de la solicitud</i> .....	151
Artículo 15. Búsqueda de anterioridades.....	151
Artículo 16. Publicación de la solicitud.....	152
CAPÍTULO IV. <i>Oposiciones y observaciones de terceros</i> .....	153
Artículo 17. Presentación y contenido del escrito de oposición.....	153
Artículo 18. Presentación de pruebas y documentos.....	155
Artículo 19. Inadmisión o desistimiento de la oposición .....	156
CAPÍTULO V. <i>Examen de fondo y resolución del expediente</i> .....	157
Artículo 20. Examen de oficio y suspensión del expediente .....	157
Artículo 21. Contestación al suspenso.....	157
Artículo 21 bis. Prueba de uso.....	158
Artículo 22. Resolución del expediente.....	159
CAPÍTULO VI. <i>Registro de la marca</i> .....	160
Artículo 23. Publicación del registro de la marca .....	160
Artículo 24. Expedición del título de registro de la marca.....	162
TÍTULO III. RENOVACIÓN DE LA MARCA .....	162
Artículo 25. Aviso de la expiración del registro de la marca.....	162
Artículo 26. Presentación y contenido de la solicitud de renovación .....	163

Artículo 27. Renovación solicitada por derechohabientes .....	164
Artículo 28. Procedimiento de renovación .....	165
Artículo 29. Caducidad por falta de renovación.....	165
<b>TÍTULO IV. TRANSMISIONES, LICENCIAS Y OTRAS MODIFICACIONES DE DERECHOS .....</b>	<b>166</b>
Artículo 30. Contenido de la solicitud de inscripción de transmisiones.....	166
Artículo 31. Transmisión parcial .....	167
Artículo 32. Contenido de la solicitud de inscripción de licencias.....	167
Artículo 33. Inscripción de otros derechos .....	168
Artículo 34. Procedimiento de inscripción .....	168
Artículo 35. Cancelación y modificación de la inscripción de licencias y de otros derechos.....	170
<b>TÍTULO V. RENUNCIA DE LA MARCA .....</b>	<b>170</b>
Artículo 36. Renuncia total o parcial de la marca .....	170
<b>TÍTULO VI. MARCAS COLECTIVAS Y DE GARANTÍA Y NOMBRES COMERCIALES.....</b>	<b>172</b>
Artículo 37. Disposiciones aplicables .....	172
Artículo 38. Reglamento de uso de las marcas colectivas y de garantía.....	172
Artículo 39. Nombres comerciales .....	174
<b>TÍTULO VII. MARCAS INTERNACIONALES Y MARCAS DE LA UNIÓN.....</b>	<b>174</b>
Artículo 40. Examen preliminar de la solicitud de registro internacional .....	174
Artículo 41. Solicitud de transformación de un registro internacional .....	175
Artículo 42. Solicitud de transformación de una marca de la Unión .....	176
<b>TÍTULO VIII. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS .....</b>	<b>177</b>

CAPÍTULO I. <i>Modificación de la solicitud o registro y rectificación de errores</i> .....	177
Artículo 43. Modificación de la solicitud o del registro de la marca.....	177
Artículo 44. Rectificación de errores.....	178
Artículo 45. Cambios de nombre o dirección del interesado o del representante.....	179
CAPÍTULO II. <i>División de la solicitud</i> .....	180
Artículo 46. División de la solicitud o del registro de la marca. ....	180
CAPÍTULO III. <i>Restablecimiento de derechos</i> .....	182
Artículo 47. Solicitud de restablecimiento de derechos .....	182
Artículo 48. Examen y resolución de la solicitud.....	183
CAPÍTULO IV. <i>Notificaciones y comunicaciones</i> .....	184
Artículo 49. Notificaciones y comunicaciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas .....	184
Artículo 50. Comunicaciones de los interesados.....	185
Artículo 51. Impresos normalizados.....	185
CAPÍTULO V. <i>Registro de marcas e información al público</i> .....	186
Artículo 52. Forma y contenido del Registro de Marcas.....	186
Artículo 53. Publicidad.....	189
Artículo 54. Consulta pública de expedientes .....	189
Artículo 55. Conservación de expedientes .....	190
CAPÍTULO VI. <i>Representación</i> .....	191
Artículo 56. Representación .....	191
Artículo 57. Acreditación de la representación .....	192
TÍTULO IX. SOLICITUD DE NULIDAD Y CADUCIDAD.....	194
Artículo 58. Contenido de la solicitud de nulidad o caducidad.....	194
Artículo 59. Inadmisión de la solicitud de nulidad o caducidad ....	196
Artículo 60. Fundamentación de la solicitud de nulidad o caducidad .....	196
Artículo 61. Examen de fondo de la solicitud de nulidad o caducidad .....	199
Artículo 62. Suspensión y sobreseimiento de solicitudes de nulidad o caducidad .....	200
Artículo 63. Prueba de uso en las solicitudes de nulidad o caducidad .....	200

<i>Disposiciones adicionales</i> .....	201
Disposición adicional primera. Cumplimiento de trámites .....	201
Disposición adicional segunda. Restablecimiento de derechos de las demás modalidades de propiedad industrial .....	201
Disposición adicional tercera. Cómputo de plazos.....	202
<i>Disposiciones transitorias</i> .....	202
Disposición transitoria primera. Normas transitorias aplicables a los rótulos de establecimiento .....	202
Disposición transitoria segunda. Aplicación de la Clasificación Internacional a los nombres comerciales renovados .....	203
Disposición transitoria tercera. Fusión de registros.....	204



**§ 3 REAL DECRETO 687/2002,  
DE 12 DE JULIO, POR EL QUE  
SE APRUEBA EL REGLAMENTO  
PARA LA EJECUCIÓN DE  
LA LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE,  
DE MARCAS.**

«BOE» núm. 167, de 13 de julio de 2002»

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en su disposición final segunda autoriza al Consejo de Ministros a dictar cuantas disposiciones de aplicación y desarrollo de dicha Ley sean necesarias. Asimismo, son cuantiosos los artículos de la citada Ley -artículos 1.2, 11.6 y 7, 12.3, 16.1.c) y 2, 18.1 y 4, 19.1, 30.2 y 4, 49.1, 82.2 y 4 y 86.2, entre otros- que prevén su desarrollo por vía reglamentaria. A estos efectos, se ha procedido a la elaboración del Reglamento de ejecución de la Ley, ordenándolo en ocho títulos, tres disposiciones adicionales y tres disposiciones transitorias.

El presente Real Decreto y el Reglamento ejecutivo que aprueba se dictan al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación sobre propiedad industrial, prevista por el artículo 149.1.9.<sup>a</sup> de la Constitución.

El Título I se destina a regular la solicitud de registro como conjunto de documentos esenciales no sólo para obtener la protección solicitada sino también para delimitar, frente a los terceros, los elementos constitutivos del derecho solicitado. Con esta finalidad se establecen pormenorizadamente los requisitos que ha de cumplir la identificación del solicitante, la reproducción del signo en que

consista la marca y el ámbito de protección de la misma, es decir, los productos y servicios a que se aplicará en el mercado. Dentro de este mismo título se regula la presentación de la solicitud y la reivindicación de los derechos de prioridad unionista y de exposiciones (Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883), también como elementos esenciales del derecho solicitado, en cuanto fijan la fecha de nacimiento del mismo, si la solicitud fuera concedida, y, por tanto, la preferencia o prelación de dicho derecho frente a otros posteriores incompatibles con el mismo.

El Título II versa sobre el procedimiento de registro y consta de seis capítulos, en consonancia con las seis fases procedimentales fundamentales del registro de los signos distintivos. El capítulo I regula el examen de forma de la solicitud, estableciendo los distintos elementos que comprende dicho examen: Requisitos relativos a la fecha de presentación (documentación mínima), a las formalidades de la solicitud y a la legitimación del solicitante. Se prevé la posibilidad de que todos estos requisitos sean examinados en un único acto y se fijan las condiciones en que los órganos competentes de las Comunidades Autónomas han de remitir la solicitud, con todo lo actuado, a la Oficina Española de Patentes y Marcas. El capítulo II regula el examen de licitud de la marca solicitada, sin cuya superación la solicitud de marca no podrá ser publicada por incurrir en defectos atinentes al orden público o las buenas costumbres. El capítulo III fija detalladamente los elementos de la solicitud de marca que han de ser publicados en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial” para conocimiento y defensa, vía oposición, de posibles terceros interesados. Previamente a esta publicación, la Oficina Española de Patentes y Marcas deberá haber efectuado una búsqueda de anterioridades respecto de la solicitud presentada y, según los resultados de esta búsqueda, informar de la publicación de la nueva solicitud a los titulares de signos anteriores que pudieran formular justificadamente una oposición contra la misma. El capítulo IV establece los requisitos formales que deben concurrir en la formulación del escrito de oposición y los motivos que pueden determinar la inadmisión de la misma. El capítulo V regula el examen de fondo y la resolución final del expediente, previendo el oportuno y preceptivo trámite de audiencia al solicitante para la defensa de su solicitud, en el supuesto de que la misma hubiera tenido oposiciones o hubiera sido reparada de oficio por la Administración. Finalmente, el capítulo VI, referido al registro de la

marca, establece las menciones y datos que han de constar en la publicación de la concesión de la marca y en el título registro de la misma.

El Título III desarrolla todo lo concerniente a la renovación del registro de la marca: Contenido de la solicitud, renovación solicitada por derechohabiente y procedimiento de renovación.

El Título IV regula la transmisión de la marca, otorgamiento de licencias sobre la misma, constitución de derechos reales y demás modificaciones de derechos, así como el procedimiento de inscripción, cancelación o modificación de estos derechos o negocios en el Registro de Marcas.

El Título V se destina exclusivamente a regular la renuncia de la marca, tanto total como parcial, y el procedimiento de inscripción de la misma.

El Título VI, marcas colectivas y de garantía y nombres comerciales, establece, en relación con estos signos distintivos, el principio normativo de la aplicación, *mutatis mutandis*, de las normas previstas en el Reglamento para las marcas individuales, precisando, no obstante, ciertas especificidades de estas modalidades registrales y el contenido del Reglamento de uso y su modificación, en el caso de las marcas colectivas o de garantía.

El Título VII versa sobre ciertas solicitudes y procedimientos propios y específicos de las marcas internacionales y comunitarias. En concreto, se desarrolla el examen preliminar de la solicitud de registro internacional y las solicitudes de transformación de los registros internacionales y marcas comunitarias.

El Título VIII prevé las disposiciones generales sobre los distintos procedimientos y consta de seis capítulos. El capítulo I precisa todo lo referente a la modificación de la solicitud o registro de la marca, así como la rectificación de errores y los cambios de nombre o dirección del interesado o representante. El capítulo II regula la división de la solicitud o registro de la marca, figura de nuevo cuño, impuesta por el Tratado sobre el Derecho de Marcas de 27 de octubre de 1994 (ratificado por Instrumento de 13 de noviembre de 1998). El capítulo III desarrolla la solicitud y procedimiento de restablecimiento de derechos, figura también novedosa, que se recepciona del derecho comunitario de marcas y europeo de patentes. El capítulo IV se destina a precisar ciertos elementos referidos a las notificaciones y comunicaciones de los interesados, abriéndose a la nueva sociedad de la información. El capítulo V se consagra al Registro de Marcas y a la información al público, estableciendo minuciosamente los datos que han de inscribirse en

dicho Registro y los diferentes modos en que los interesados pueden acceder a la información pública contenida en el mismo. Finalmente, el capítulo VI precisa determinadas cuestiones relacionadas con la representación, debiendo destacarse la admisión de poderes generales de representación.

Por su parte, la disposición adicional primera desarrolla la disposición adicional cuarta de la Ley, explicitando el sentido del vocablo “trámite” dentro del ámbito de los procedimientos en materia de la propiedad industrial. La disposición adicional segunda, en desarrollo de la disposición adicional séptima de la Ley, prevé la aplicación, mutatis mutandis, de las disposiciones del Reglamento, referidas al restablecimiento de derechos, a las demás modalidades de propiedad industrial. Finalmente, la disposición adicional tercera establece como principio general del cómputo de los plazos administrativos lo previsto en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por último, las disposiciones transitorias primera, segunda y tercera regulan ciertos procedimientos de carácter intertemporal, como son la renovación por una sola vez de los rótulos de establecimiento, la clasificación de los nombres comerciales conforme a la Clasificación Internacional y la fusión de registros.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Ciencia y Tecnología, previa aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de julio de 2002,

## DISPONGO:

**Artículo único.** *Aprobación del Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.*

Se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, cuyo texto se inserta a continuación.

**Disposición derogatoria única.** *Derogación normativa.*

1. Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango en cuanto contradigan o se opongan a lo dispuesto en el Reglamento que se aprueba por este Real Decreto.

2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:

- a) El Reglamento para la ejecución de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, aprobado por el Real Decreto 645/1990, de 18 de mayo.
- b) El Reglamento de los procedimientos relativos a la concesión, mantenimiento y modificación de los derechos de propiedad industrial, aprobado por el Real Decreto 441/1994, de 11 de marzo, en cuanto afecta a las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento.

**Disposición final primera.** *Título competencial.*

El presente Real Decreto se dicta al amparo de la competencia estatal exclusiva en materia de legislación sobre propiedad industrial, prevista en el artículo 149.1.9.<sup>a</sup> de la Constitución.

**Disposición final segunda.** *Entrada en vigor.*

El presente Real Decreto entrará en vigor el 31 de julio de 2002.  
Dado en Madrid a 12 de julio de 2002.

## **REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS**

### **TEXTO CONSOLIDADO**

#### **TÍTULO I**

#### **Solicitud de registro**

**Artículo 1.** *Contenido de la solicitud de registro.*

1. La solicitud de registro de marca deberá contener:

- a) Una petición de registro de la marca.
- b) El nombre y dirección del solicitante, así como el Estado en el que tenga su domicilio, su sede o un establecimiento industrial o comercial

serio y efectivo. En el supuesto de que la solicitud se presentara en una Comunidad Autónoma distinta de la del domicilio del solicitante, indicación del establecimiento industrial o comercial serio y efectivo que se posee en el territorio de la Comunidad Autónoma de presentación de la solicitud; esta última indicación no será necesaria si el solicitante actúa por medio de representante y este tuviera su domicilio o una sucursal seria y efectiva en el territorio de la Comunidad Autónoma de presentación de la solicitud. Cuando el solicitante sea una persona física, se indicará su nombre y apellidos; y cuando sea una entidad de derecho público o una persona jurídica, se indicará su denominación oficial, que incluirá la forma jurídica de la misma y que se podrá abreviar de la manera usual.

A efectos de notificaciones, se podrá consignar otra dirección postal. Asimismo, se podrá indicar el número de teléfono, correo electrónico u otro medio de comunicación, indicando de entre ellas la forma preferente de notificación. En el supuesto de que hubiera varios solicitantes, se especificará la dirección o medio de comunicación de uno de ellos a efectos de notificaciones; de no hacerse así, las notificaciones se dirigirán al solicitante mencionado en primer lugar en la solicitud.

- c) En el supuesto de que el solicitante actúe por sí mismo y no tenga domicilio ni sede social en territorio del Estado español, deberá designar, a efecto de notificaciones, una dirección postal en España o en el Espacio Económico Europeo o, alternativamente, indicar que las notificaciones le sean dirigidas por cualquier otro medio técnico de comunicación de que disponga la Oficina Española de Patentes y Marcas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 175.2 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.
- d) La representación de la marca de conformidad con lo previsto en el artículo 2 de este Reglamento.
- e) La lista de productos o servicios para los que se solicite el registro de la marca, con arreglo a lo establecido en el artículo 3 de este Reglamento.
- f) Cuando el solicitante actúe por medio de un representante, el nombre y dirección del mismo de conformidad con el párrafo b), indicando, cuando proceda conforme a lo previsto en el apartado 4 del artículo 11 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la sucursal seria

y efectiva que se posee en el territorio de la Comunidad Autónoma de presentación de la solicitud. Esta última indicación no será necesaria si el solicitante tiene su domicilio, su sede o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo en el territorio de la Comunidad Autónoma de presentación de la solicitud.

- g) Cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de una solicitud anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 17/2001, una declaración en tal sentido en la que se indique el país y fecha de presentación de dicha solicitud anterior y, a ser posible, el número de la misma, y si la reivindicación de la prioridad no se aplica a todos los productos o servicios enumerados en la solicitud, la indicación de los productos o servicios a que dicha reivindicación se refiera.
- h) Cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de exposición, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 17/2001, una declaración en tal sentido en la que se indique la denominación de la exposición y la fecha de la primera presentación de los productos o servicios, y si la reivindicación de la prioridad no se aplica a todos los productos o servicios enumerados en la solicitud, la indicación de los afectados por dicha reivindicación.
- i) Cuando proceda, una mención de que la solicitud se refiere al registro de una marca colectiva o de garantía de conformidad con lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 62 y 68 de la Ley 17/2001.
- j) Cuando la solicitud se refiera al registro de una marca por transformación de un registro internacional, una mención en dicho sentido, con indicación del número y fecha del registro internacional y si está concedido o pendiente de concesión en España, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 17/2001.
- k) Firma del solicitante o de su representante.

2. La solicitud de marca colectiva y de garantía deberán incluir su Reglamento de uso.

3. En la solicitud podrá incluirse una reivindicación de que el signo solicitado ha adquirido carácter distintivo por el uso, en el sentido del artículo 5.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre. Esta reivindicación también podrá presentarse en el plazo previsto en el artículo 20.2 de este Reglamento.

- *Se modifican las letras b), c) y d) del apartado 1 y se añade el apartado 3 por el art. único.1 del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.*

## **Artículo 2.** *Representación de la marca.*

1. La marca deberá estar representada en cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, siempre que pueda reproducirse en el registro de manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, de un modo que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar con claridad y exactitud el objeto preciso de la protección otorgada a su titular.

2. La representación de la marca definirá el objeto del registro. En los casos en que la representación vaya acompañada de una descripción escrita, esta deberá concordar con la representación y no extender su ámbito de protección.

3. Cuando la solicitud se refiera a alguno de los tipos de marcas enumerados en las letras a) a j) siguientes, deberá contener una indicación al respecto. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 o 2 del presente artículo, el tipo de la marca y su representación se ajustarán a lo previsto a continuación:

- a) En el caso de una marca constituida exclusivamente por palabras o letras, números u otros caracteres tipográficos estándar o una combinación de ambos (marca denominativa), la marca estará representada por la presentación de una reproducción del signo en escritura y disposición estándar, sin características gráficas o color. En este caso, la marca se publicará y registrará en los caracteres estándar que utilice la Oficina Española de Patentes y Marcas. En el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial” se publicará el conjunto de caracteres estándar utilizados por dicha Oficina.
- b) En el caso de una marca con caracteres, estilización o disposición especiales o con una característica gráfica o un color (marca figurativa), incluidas las marcas que estén compuestas exclusivamente por elementos figurativos o por una combinación de elementos denominativos y figurativos, la marca estará representada por la presentación de una reproducción del signo con todos sus elementos y, en su caso, sus colores.

- c) En el caso de que la marca consista en una forma tridimensional en sí misma, incluidos los recipientes, el embalaje, el producto mismo o su apariencia, o en una forma que además contenga otros elementos (marca tridimensional), la marca estará representada por la presentación o bien de una reproducción gráfica de dicha forma, incluidas las imágenes generadas por ordenador, o bien de una reproducción fotográfica. La reproducción gráfica o fotográfica podrá contener distintas vistas. Cuando la representación no se facilite electrónicamente, podrá contener hasta seis vistas diferentes.
- d) En el caso de una marca consistente en la manera específica en que la marca se coloca o figura en el producto (marca de posición), la marca se representará mediante la presentación de una reproducción que identifique adecuadamente la posición de la marca y su tamaño o proporción en relación con los productos de que se trate. Los elementos que no formen parte del objeto del registro deberán ser excluidos visualmente, preferentemente por líneas discontinuas o punteadas. La representación podrá ir acompañada de una descripción en la que se detalle la forma en que se coloca el signo sobre los productos.
- e) En el caso de una marca constituida exclusivamente por un conjunto de elementos que se repiten periódicamente (marca de patrón), la marca estará representada por la presentación de una reproducción que muestre el patrón de repetición. La representación podrá ir acompañada de una descripción que detalle cómo sus elementos se repiten periódicamente.
- f) En el caso de una marca de color, cuando la marca esté compuesta exclusivamente de un solo color sin contornos, estará representada por la presentación de una reproducción del color y una indicación de dicho color por referencia a un código de color generalmente reconocido. Cuando la marca de color esté constituida exclusivamente por una combinación de colores sin contornos, estará representada por la presentación de una reproducción que muestre la disposición sistemática de la combinación de los colores de manera uniforme y predeterminada y una indicación de esos colores por referencia a un código de color generalmente reconocido; podrá añadirse también una descripción detallada de la disposición sistemática de los colores.

- g) En el caso de una marca constituida exclusivamente por un sonido o combinación de sonidos (marca sonora), la marca estará representada por la presentación de un archivo de audio que reproduzca el sonido o por una representación exacta del sonido en notación musical.
- h) En el caso de una marca compuesta de un movimiento o un cambio en la posición de los elementos de la marca, o que los incluya, (marca de movimiento), la marca estará representada por la presentación de un archivo de vídeo o una serie de imágenes que muestre el movimiento o cambio de posición o de una serie de imágenes secuenciales fijas que muestren el movimiento o el cambio de posición; en aquellos casos en los se utilicen imágenes fijas, éstas podrán ir numeradas o acompañadas de una descripción explicativa de la secuencia.
- i) En el caso de una marca constituida por la combinación de imagen y sonido, o que los incluya (marca multimedia), la marca estará representada por la presentación de un archivo audiovisual que contenga la combinación de la imagen y del sonido.
- j) En el caso de una marca compuesta por elementos con características holográficas (marca holograma), la marca estará representada por la presentación de un archivo de vídeo o una reproducción gráfica o fotográfica que contengan las vistas necesarias para identificar suficientemente el efecto holográfico en su totalidad.

4. Cuando la marca no esté cubierta por ninguno de los tipos enumerados en el apartado 3, su representación cumplirá las normas establecidas en el apartado 1 y podrá ir acompañada de una descripción.

5. El Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá disponer mediante resolución las especificaciones técnicas que ha de cumplir la representación de la marca, así como los formatos, tamaño máximo y modo de presentación de los archivos electrónicos en que se represente la marca.

6. Cuando la representación no se presente por medios electrónicos, la marca podrá reproducirse en hoja aparte separada de aquella en la que figure el texto de la solicitud. La hoja en la que se reproduzca la marca deberá contener todas las visiones o imágenes pertinentes y sus dimensiones se limitarán al formato DIN A4 (29,7 cm de alto y 21 cm de ancho). Se dejará en toda su superficie un margen mínimo de 2,5 cm.

7. Si la correcta orientación de la marca no resulta evidente, se indicará con la mención “parte superior” en cada reproducción.

8. La reproducción de la marca será de calidad tal que pueda: a) Reducirse a un tamaño no inferior a 8 cm de ancho por 8 cm de alto; o b) Ampliarse a un tamaño no superior a 8 cm de ancho por 8 cm de alto.

9. La presentación de una muestra o un modelo no constituirá una representación adecuada de la marca.

10. Cuando el solicitante desee, de conformidad con lo previsto en el artículo 21.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, excluir de la protección solicitada alguno de los elementos que conforman la marca, efectuará una declaración en este sentido en la solicitud e indicará los elementos sobre los que no reivindica un derecho exclusivo de utilización.

• *Se modifica por el art. único.2 del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.*

### **Artículo 3.** *Lista de productos y servicios.*

1. Los productos y servicios para los que se solicita el registro de la marca se clasificarán de conformidad con el sistema de clasificación establecido por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957 (“la Clasificación Internacional”).

2. El solicitante identificará los productos y servicios para los que se solicita la protección de la marca con la suficiente claridad y precisión para permitir que las autoridades competentes y los operadores económicos determinen, sobre esa única base, el grado de protección perseguido.

3. A efectos de lo dispuesto en el apartado 2, podrán utilizarse las indicaciones de carácter general que figuran en los títulos de las clases de la Clasificación Internacional u otros términos generales, a condición de que se ajusten a los niveles exigidos de claridad y precisión establecidos en el presente artículo.

4. La Oficina Española de Patentes y Marcas rechazará las solicitudes que contengan indicaciones o términos poco claros o imprecisos en caso de que el solicitante no proponga una formulación aceptable en el plazo que a tal efecto se le conceda.

5. Cuando se utilicen términos generales, incluidas las indicaciones de carácter general de los títulos de las clases de la Clasificación Internacional, se entenderá que estos incluyen todos los productos o servicios claramente comprendidos en el tenor literal de la indicación o el término considerado. No deberá entenderse que tales términos o indicaciones incluyen productos o servicios que no puedan considerarse comprendidos en ese tenor literal.

6. Cuando el solicitante solicite el registro para más de una clase, agrupará los productos y servicios con arreglo a las clases de la Clasificación Internacional, cada grupo irá precedido del número de la clase a la que ese grupo de productos o servicios pertenezca, y los presentará en el orden de las clases.

7. Los productos y servicios no se considerarán similares entre sí por el hecho de figurar en la misma clase de la Clasificación Internacional. Los productos y servicios no se considerarán distintos entre sí por el hecho de incluirse en distintas clases de la Clasificación Internacional.

• *Se modifica por el art. único.3 del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.*

#### **Artículo 4.** *Justificante del pago de la tasa de solicitud.*

1. A la solicitud de registro de la marca deberá adjuntarse el justificante del pago de la tasa de solicitud. Este justificante consistirá en el formulario que a tal efecto disponga la Oficina Española de Patentes y Marcas y en el mismo constará, además de la tasa e importe abonado, el nombre del solicitante, del representante si lo hubiere, y el número de la clase o clases en cuyo concepto se abona la tasa.

2. Cuando el pago de la tasa se efectúe por medios informáticos, electrónicos o telemáticos, el justificante del pago consistirá en el recibo que se expida de acuerdo con las características del soporte utilizado y deberá reunir los requisitos expresados anteriormente.

#### **Artículo 5.** *Presentación de la solicitud.*

1. La solicitud de registro de la marca se presentará en los lugares mencionados en el artículo 11 de la Ley 17/2001 y de conformidad con lo previsto en el mismo.

2. La solicitud deberá presentarse en los impresos normalizados que a tal efecto establezca la Oficina Española de Patentes y Marcas. No obstante, no se rechazará la solicitud si la misma es presentada en el formulario internacional tipo previsto en el Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 27 de octubre de 1994.

3. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, a propuesta de la Oficina Española de Patentes y Marcas, podrá establecer que la presentación de la solicitud de registro de marca pueda o, en su caso, deba llevarse a cabo en soporte magnético o por medios electrónicos o telemáticos.

4. El órgano competente para recibir la solicitud hará constar en los documentos que la compongan el número del expediente que le haya correspondido y el lugar, día, hora y minuto de su presentación. La Oficina Española de Patentes y Marcas establecerá, para su empleo generalizado por los distintos órganos competentes, sistemas normalizados de numeración y datación de las solicitudes de registro.

5. En el mismo momento de la recepción, el órgano competente expedirá al depositante un recibo acreditativo de la presentación de la solicitud. Si ésta fuera acompañada de una copia, se verificará la concordancia de la misma con la solicitud y el recibo consistirá en la entrega de dicha copia, en la que se hará constar el número del expediente y el lugar, día, hora y minuto de presentación. De no acompañarse copia, el órgano competente podrá optar por realizarla a su costa, entregándosela al depositante con los mismos requisitos anteriormente señalados o por la expedición de un recibo en el que conste el número de expediente, una reproducción, descripción u otra identificación de la marca, la naturaleza y el número de documentos, y el lugar, día, hora y minuto de presentación. Cuando un mismo depositante presente simultáneamente más de 10 solicitudes sin copia, podrá expedirse el recibo de presentación dentro de los dos días hábiles siguientes, entregándose en el acto de recepción un justificante con la indicación de las solicitudes recibidas, los números de expedientes otorgados y el día, hora y minuto de su presentación.

6. Cuando la solicitud se presente en los soportes o por los medios previstos en el apartado 3, el recibo se expedirá de conformidad con dichos soportes o medios y deberá reunir los requisitos expresados en el apartado anterior.

7. Dentro de los cinco días siguientes al de recepción de la solicitud, el órgano competente de la Comunidad Autónoma remitirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas una copia de la solicitud en la que conste el número de

expediente y el lugar, día, hora y minuto de la presentación. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá establecer medios informáticos, electrónicos o telemáticos para la transmisión inmediata de la copia de la solicitud o de los datos en ella contenidos.

**Artículo 6.** *Reivindicación del derecho de prioridad unionista.*

1. Si en la solicitud de registro se reivindicara la prioridad de una o varias solicitudes anteriores, el solicitante deberá comunicar el número de éstas, si aún no lo hubiera hecho, y presentar una copia de las mismas certificada conforme por la oficina de origen en el plazo de tres meses, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud de registro. En dicha copia deberá constar la fecha de presentación de la solicitud anterior y deberá venir acompañada de una traducción al castellano, si dicha solicitud anterior no estuviere redactada en esta lengua.

2. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá disponer que la copia certificada por la oficina de origen pueda ser obtenida de una biblioteca digital aceptada por ambas oficinas. La traducción a que se refiere el apartado 1 deberá ser presentada en el plazo fijado en dicho apartado.

- *Se modifica por el art. único.4 del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.*

**Artículo 7.** *Reivindicación del derecho de prioridad de exposición.*

Si en la solicitud de registro se hubiera reivindicado prioridad de exposición, el solicitante deberá presentar un certificado expedido por la autoridad de la exposición encargada de la protección de la propiedad industrial en el plazo de tres meses, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud de registro. En dicho certificado se hará constar que la marca fue efectivamente utilizada en la exposición, el nombre del titular de la misma, los productos o servicios concretos para los que fue usada, el día de inauguración de la exposición y de la primera utilización pública de la marca en la exposición. El certificado deberá ir acompañado de una identificación de la marca tal como fue realmente utilizada en la exposición, debidamente certificada por la autoridad anteriormente mencionada.

## TÍTULO II

### Procedimiento de registro

#### CAPÍTULO I

#### Examen de forma

**Artículo 8.** *Examen de los requisitos formales de la solicitud necesarios para obtener fecha de presentación.*

1. El órgano competente examinará si la solicitud incluye:

- a) Una indicación expresa o implícita de que se solicita el registro de la marca.
- b) La información que permita identificar al solicitante.
- c) Una representación de la marca que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 4.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.
- d) Una lista de los productos o servicios para los que se solicite la marca.

2. Si del examen resultara que la solicitud no cumple con alguno de los requisitos previstos en el apartado anterior, el órgano competente notificará al solicitante la imposibilidad de otorgar una fecha de presentación a la solicitud y le señalará las irregularidades observadas, con indicación de que, si no las subsanase, se le tendrá por desistido de su solicitud. Para la subsanación de estas irregularidades se otorgará al solicitante el plazo de un mes, si tuviera su dirección en España, o de dos meses, si dicha dirección estuviera fuera del territorio español.

3. Si se subsanasen las irregularidades señaladas en el plazo prescrito conforme al apartado anterior, la fecha de presentación de la solicitud será la del día en que el órgano competente hubiera recibido el escrito de subsanación. Si las irregularidades no se subsanaran en la debida forma y en el plazo prescrito, la solicitud se tendrá por desistida. La resolución de desistimiento será notificada al solicitante.

• *Se modifica por el art. único.5 del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.*

### **Artículo 9.** *Examen de los requisitos formales de la solicitud.*

1. Una vez efectuado el examen previsto en el artículo anterior, el órgano competente procederá a examinar si la solicitud cumple los requisitos enunciados en los artículos 1, 2, 3, 4 y 5.2 del presente Reglamento y, si se hubiera reivindicado prioridad, los exigidos en los artículos 6 y 7 del mismo.

2. Si del examen efectuado resultara que la solicitud no cumple alguno de los requisitos previstos en el apartado anterior, el órgano competente notificará al solicitante los defectos observados, otorgándole el plazo de un mes para que proceda a su subsanación, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido total o parcialmente de su petición. El solicitante al contestar al suspenso podrá retirar, limitar, modificar o dividir la solicitud.

3. Si en el plazo prescrito no se subsanaran los defectos señalados, se tendrá por desistida la solicitud, salvo lo previsto en los apartados siguientes.

4. Si el defecto señalado fuera la falta de pago o el pago incompleto de la tasa de solicitud, y en el plazo prescrito no se hubieran subsanado estas irregularidades, se tendrá por desistida la solicitud, salvo en el supuesto de que la cuantía abonada cubriera el importe de la tasa de solicitud para una o más clases. En este caso, se considerará desistida la solicitud únicamente respecto de las clases por las que no se hubiera abonado la tasa de solicitud o se hubiera abonado parcialmente. A falta de indicación del solicitante, se considerarán pagadas las clases incluidas en primer lugar en la solicitud.

5. En el caso de que los defectos observados se refirieran a la reivindicación de prioridad, la no subsanación de los mismos sólo determinará la pérdida de dicho derecho para la solicitud.

6. Cuando los defectos observados sólo afecten a algunos de los productos o servicios solicitados, y los mismos no hubieran sido subsanados, se tendrá por desistida la solicitud o por perdido el derecho de prioridad únicamente respecto de tales productos o servicios. La resolución en la que se tenga por desistida total o parcialmente la solicitud o por perdido el derecho de prioridad se notificará al solicitante.

### **Artículo 10.** *Examen de la legitimación del solicitante.*

Cuando en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, el solicitante no pudiera ser titular de una marca, el órgano

competente se lo notificará al solicitante y le otorgará el plazo de un mes para que desista de la solicitud o presente las alegaciones que estime oportunas, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud. En el caso de que el solicitante no subsane este defecto, se le tendrá por desistido de la solicitud. La resolución de desistimiento se notificará al solicitante.

- *Se modifica por el art. único.6 del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.*

#### **Artículo 11.** *Notificación conjunta de defectos y plazo de subsanación.*

1. Todos los defectos en que incurriera la solicitud, tanto por incumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 8.1 como por incumplimiento de los exigidos en los artículos 9.1 y 10 de este Reglamento, podrán ser comunicados al solicitante conjuntamente mediante una única notificación.

2. El órgano competente otorgará al solicitante, para la subsanación de los defectos señalados, el plazo de un mes, si el solicitante tuviera su dirección dentro del territorio español, o dos meses, si la tuviera fuera de España y alguno de los defectos señalados se basara en el incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 8.1 de este Reglamento.

#### **Artículo 12.** *Remisión de la solicitud.*

1. La remisión de las solicitudes, con todo lo actuado, y las notificaciones previstas en el artículo 17 de la Ley 17/2001, por parte de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, podrán efectuarse por medios electrónicos o telemáticos cuando así se disponga por Orden del Ministro de Ciencia y Tecnología. Las condiciones generales y los requisitos y características técnicas de estas comunicaciones serán fijadas por resolución del Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

2. Las solicitudes que no tuvieran defectos o que hubieran sido subsanadas serán remitidas inmediatamente a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

3. Si una solicitud hubiera sido tenida por desistida parcialmente, sólo se remitirá cuando esa resolución fuera firme, salvo que, por una división de la solicitud presentada en la contestación al suspenso o en la interposición del recurso, la parte de la solicitud que no incurriera en defectos constituyera el objeto de una solicitud divisional, en cuyo caso se remitirá como tal solicitud divisional, conforme a lo previsto en el artículo 46.5 de este Reglamento.

4. El acuerdo de desistimiento será comunicado a la Oficina Española de Patentes y Marcas por el órgano competente de la correspondiente Comunidad Autónoma cuando sea firme, salvo que el mismo fuera recurrido, en cuyo caso, además de dicho acuerdo, se comunicará la interposición del recurso, su resolución y, si procede, los recursos jurisdiccionales interpuestos contra aquélla y sentencias recaídas.

## CAPÍTULO II

### **Examen de licitud**

#### **Artículo 13.** *Examen de licitud.*

1. Recibida la solicitud de registro de marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a examinar si la misma incurre en la prohibición prevista en el artículo 5.1.f) de la Ley 17/2001 y si padece algún defecto que imposibilite su publicación.

2. Si del examen efectuado resultara que la solicitud incurre, para la totalidad o parte de los productos o servicios solicitados, en la prohibición o en alguno de los defectos a que se refiere el apartado 1, se decretará la suspensión del expediente y se comunicarán al solicitante los defectos o motivos de denegación detectados, otorgándole el plazo de un mes para que los subsane o conteste a los mismos. Cuando el motivo del suspenso se refiriera a un defecto formal, se indicará al interesado que, si no lo subsanase, se le tendrá por desistido total o parcialmente de su petición.

3. En la contestación al suspenso, el solicitante podrá retirar, limitar, modificar o dividir la solicitud.

4. En el caso de que el solicitante no supere los reparos señalados, la Oficina Española de Patentes y Marcas tendrá por desistida o denegará la

solicitud total o parcialmente; estas resoluciones se notificarán al solicitante. En el caso de desistimiento o denegación parcial, la parte de la solicitud que no incurra en ningún reparo no será publicada hasta que dicha resolución sea firme, salvo que, por una división de la solicitud presentada en la contestación al suspenso o en la interposición del recurso, dicha parte de la solicitud constituyera el objeto de una solicitud divisional, en cuyo caso se publicará como tal solicitud divisional.

**Artículo 14.** *Examen conjunto de licitud y forma.*

1. Cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas fuera el órgano competente para recibir y examinar formalmente la solicitud, podrá efectuar el examen de licitud conjuntamente con el examen de forma previsto en el capítulo anterior, comunicando al solicitante mediante una única notificación tanto los defectos de forma como los de licitud que hubiera observado.

2. En el caso de efectuarse el examen conjunto, se estará a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 11 del presente Reglamento.

### CAPÍTULO III

## **Búsqueda de anterioridades y publicación de la solicitud**

**Artículo 15.** *Búsqueda de anterioridades.*

1. Si la solicitud de registro de marca no incurriera en los motivos de denegación o defectos contemplados en el artículo anterior o éstos hubieran sido subsanados, la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a efectuar una búsqueda informática sobre los signos anteriores inscritos en el Registro de Marcas que en virtud de los artículos 6 y 7 de la Ley 17/2001 pudieran oponerse al registro de la marca solicitada y cuya existencia hubiera sido descubierta.

2. Simultáneamente a la orden de publicación de la solicitud de registro de la marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas informará de dicha publicación a los titulares de los signos anteriores que hubieran sido descubiertos en la búsqueda efectuada. Esta información se comunicará a dichos

titulares o a sus representantes, si los hubiere, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de este Reglamento.

#### **Artículo 16.** *Publicación de la solicitud.*

1. Superado el examen previsto en el artículo 13 y efectuada la búsqueda de anterioridades contemplada en el artículo anterior, la Oficina Española de Patentes y Marcas ordenará la publicación de la solicitud de registro de la marca en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial”.

2. La publicación de la solicitud deberá incluir:

- a) El nombre y dirección del solicitante; si hubiera varios, únicamente se incluirá, seguido de la mención “y otros”, el nombre y dirección del solicitante que hubiera sido designado para recibir las notificaciones o, en su defecto, del que hubiera sido mencionado en primer lugar en la solicitud.
- b) Si lo hubiere, el nombre y dirección del representante, siempre que no se trate del representante a que se refiere el apartado 3 del artículo 56 de este Reglamento.
- c) Número del expediente, fecha de presentación y fecha de recepción de la solicitud en la Oficina Española de Patentes y Marcas en los casos en que la misma le haya sido remitida conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de este Reglamento.
- d) La representación de la marca junto con la indicación de su tipo conforme a lo previsto en el artículo 2.3 de este Reglamento, y, cuando la representación se haya facilitado en forma de archivo electrónico, un enlace a dicho archivo. Cuando se trate de una marca de color con arreglo a lo previsto en la letra f) del artículo 2.3 antes citado, indicación del color o colores reivindicados con su código de referencia.
- e) La lista de los productos y servicios, agrupados por clases conforme a la Clasificación Internacional. Cada grupo de productos o servicios irá precedido del número de la clase a que pertenezcan y presentado en el mismo orden que sigue la Clasificación Internacional.
- f) Cuando se reivindique prioridad unionista o de exposición, país, número y fecha de la solicitud cuya prioridad unionista se reivindica o nombre de la exposición y fecha de la primera presentación.

- g) Cuando proceda, la indicación de que se trata de una marca colectiva o de garantía.
- h) Si se hubiera efectuado una descripción de la marca o presentado una declaración conforme a lo previsto en los artículos 1.3 y 2.10 de este Reglamento, una indicación en este sentido con el contenido de las mismas.

3. La publicación de una solicitud de marca por transformación de un registro internacional o solicitud de marca de la Unión Europea (en adelante marca de la Unión) deberá incluir, además de los datos contemplados en el apartado anterior:

- a) Una indicación de que se trata de una solicitud de transformación.
- b) El número del registro internacional o de la solicitud de marca de la Unión de que proceda.
- c) La fecha del registro internacional o de presentación de la solicitud de marca de la Unión.
- d) Si gozara de derecho de prioridad, las menciones señaladas en el párrafo f) del apartado anterior.
- e) Si se reivindicara antigüedad de una marca española o con efectos en España, el número y la fecha de presentación o, en su caso, de prioridad del registro del que se reivindica la antigüedad.

• *Se modifica por el art. único.7 del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.*

## CAPÍTULO IV

### Oposiciones y observaciones de terceros

**Artículo 17.** *Presentación y contenido del escrito de oposición.*

1. Cualquier persona que, conforme al artículo 19.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, esté legitimada, podrá formular ante la Oficina Española de Patentes y Marcas oposición al registro de una marca en el plazo de dos meses, a contar desde la fecha de publicación de la solicitud de dicha marca en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial”.

2. En el escrito de oposición deberán figurar los siguientes datos:

- a) El número de expediente, fecha de publicación y nombre del solicitante de la marca contra la que se formula la oposición.
- b) Indicación clara e inequívoca de los productos o servicios enumerados en la solicitud de la marca contra los que se presenta la oposición, con indicación de la clase en la que estén ordenados.
- c) El nombre y dirección, de acuerdo con lo dispuesto en los párrafos b) y c) del artículo 1.1 de este Reglamento, de la persona que formula la oposición.
- d) En el caso de que se actúe por medio de representante, el nombre y dirección de éste, de acuerdo con lo previsto en el párrafo f) del artículo 1.1 de este Reglamento.
- e) Si la oposición se basa en alguno de los motivos previstos en el artículo 5.1 de la Ley 17/2001, una indicación en tal sentido, especificando la prohibición absoluta en que se funda en concreto la oposición.
- f) Cuando la oposición se base en una marca anterior, el número de ésta, su fecha de presentación y prioridad, y si la misma está solicitada o registrada.
- g) Si la oposición se basa en una marca anterior notoriamente conocida en el sentido del artículo 6.2.d) de la Ley 17/2001, una indicación en tal sentido.
- h) Si la oposición se basa en una marca anterior renombrada en el sentido del artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, una indicación en tal sentido.
- i) En el caso de que la oposición se base en uno de los derechos anteriores contemplados en los artículos 9 y 10 de la Ley 17/2001, una indicación en tal sentido.
- j) Cuando proceda, una representación y descripción del derecho o marca anteriores no registrados en la Oficina Española de Patentes y Marcas.
- k) Los productos y servicios para los que la marca anterior ha sido registrada o solicitada, o para los que la marca anterior sea notoriamente conocida en el sentido del artículo 6.2.d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre o goce de renombre conforme a lo establecido en el artículo 8 de la citada Ley. El oponente deberá incluir, solamente, los productos o servicios protegidos por la marca anterior en los que se base la oposición.

- l) Las razones, motivos o fundamentos en que se basa la oposición.
- m) La firma del interesado o de su representante.
- n) El justificante de pago de la tasa de oposición.

3. Cuando una marca anterior tenga más de un titular o un derecho anterior pueda ser ejercido por más de una persona, la oposición podrá ser presentada por una parte o por la totalidad de los titulares o personas autorizadas.

4. En el supuesto de que la oposición sea presentada por un licenciario o una persona facultada a ejercer un derecho anterior, deberá incluirse en el escrito de oposición una declaración en este sentido y la acreditación de la autorización o facultad para presentar la oposición.

5. Lo dispuesto en este capítulo será aplicable, en lo que proceda, a la formulación de observaciones de tercero conforme a lo previsto en el artículo 19.4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.

- *Se modifica por el art. único.8 del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.*

#### **Artículo 18.** *Presentación de pruebas y documentos.*

1. El escrito de oposición podrá ser acompañado de los documentos y pruebas que se consideren pertinentes.

2. Si la oposición se basa en una marca de la Unión, el escrito de oposición irá acompañado preferentemente de pruebas del registro o de la solicitud de dicha marca de la Unión, tales como una copia del certificado de registro o depósito de la solicitud. Cuando la oposición se base en una marca no registrada notoriamente conocida, conforme a lo previsto en el artículo 6.2.d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre o en una marca registrada renombrada, conforme a lo previsto en el artículo 8 de dicha Ley, el escrito de oposición irá acompañado preferentemente de las pruebas que acrediten el conocimiento notorio o el renombre de dichas marcas anteriores. Si la oposición se basa en alguno de los derechos anteriores contemplados en los artículos 9 y 10 de la citada Ley, el escrito de oposición irá acompañado de las pruebas adecuadas que acrediten la titularidad y el ámbito de protección de tales derechos anteriores.

3. Los documentos acreditativos a que se refieren los apartados anteriores, así como cualquier otro documento o prueba justificativa, deberán presentarse con el escrito de oposición o con posterioridad al mismo, pero siempre antes de la fecha en que se hubiera dado traslado de la oposición al solicitante.

4. Lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 60 de este Reglamento será de aplicación a la presentación de pruebas en el trámite de oposición.

- *Se modifica el apartado 2 y se añade el apartado 4 por el art. único.9 del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.*

### **Artículo 19.** *Inadmisión o desistimiento de la oposición.*

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas no admitirá la oposición cuando:

- a) El escrito de oposición no se presentase dentro del plazo previsto en el artículo 17.1.
- b) No se hubiera abonado la tasa de oposición.
- c) El escrito de oposición no permitiese identificar inequívocamente la solicitud contra la que se formula oposición, la identidad del oponente o la marca o el derecho anterior en virtud de los cuales se presenta la oposición.
- d) No se hubiese presentado el poder de representación en el plazo previsto en el artículo 57.3.

2. Si el escrito de oposición no se ajusta a las demás disposiciones de la Ley 17/2001 o del presente Reglamento, la Oficina Española de Patentes y Marcas notificará las irregularidades observadas al oponente para que en el plazo de diez días las subsane, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de la oposición. La resolución que ponga fin al procedimiento se pronunciará, de forma expresa, sobre la circunstancia que da lugar a que se le tenga por desistido.

## CAPÍTULO V

### Examen de fondo y resolución del expediente

**Artículo 20.** *Examen de oficio y suspensión del expediente.*

1. Transcurrido el plazo para la presentación de oposiciones, hayan sido éstas presentadas o no, se procederá por la Oficina Española de Patentes y Marcas a realizar el examen de fondo previsto en el artículo 20.1 de la Ley 17/2001.

2. Si del examen efectuado resultara que la solicitud incurre, para la totalidad o parte de los productos o servicios solicitados, en alguna prohibición o defecto conforme a lo previsto en el artículo 20.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, o si se hubieran presentado oposiciones u observaciones de terceros, y éstas no hubieran sido inadmitidas o tenidas por desistidas conforme a lo dispuesto en el artículo anterior la Oficina Española de Patentes y Marcas decretará la suspensión del expediente y comunicará al solicitante los reparos observados y las oposiciones u observaciones formuladas para que en el plazo de un mes, a contar desde la publicación del suspenso en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial” presente sus alegaciones, contestando al suspenso decretado. Para las marcas internacionales dicho plazo tendrá una duración de entre dos y cuatro meses y se establecerá por resolución del Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, debiendo comunicarse a la Oficina Internacional y publicarse en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial”.

**Artículo 21.** *Contestación al suspenso.*

1. El escrito de contestación al suspenso deberá especificar los datos identificativos de la solicitud de registro, la fecha de publicación del suspenso, las causas que motivaron el mismo y cuantas alegaciones o pruebas se estimen pertinentes para la defensa del registro de la marca.

2. En la contestación al suspenso, el solicitante podrá retirar, limitar, modificar o dividir la solicitud conforme a lo previsto en los artículos 23 y 24 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, o, si procediera, presentar la declaración prevista en el apartado 2 del artículo 21 de dicha Ley. Así mismo podrá soli-

citar que el titular de la marca oponente pruebe el uso de la misma conforme a lo previsto en el artículo 21.3 de la Ley.

3. Toda modificación o división de la solicitud deberá acompañarse, respectivamente, de la documentación prevista en los artículos 43 y 46 de este Reglamento.

- *Se modifica el apartado 2 por el art. único.10 del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.*

#### **Artículo 21 bis.** *Prueba de uso.*

1. La petición de la prueba de uso de una marca oponente, conforme a lo previsto en el artículo 21.3 de la Ley 17/2001, de 7 diciembre, sólo será admisible si se efectúa formal y expresamente en documento separado y de modo incondicional, en el plazo previsto en el artículo 20.2 de este Reglamento.

2. En el caso de que se hubiera presentado una solicitud de prueba de uso de una marca anterior que cumpla los requisitos del artículo 21.3 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de esta solicitud al oponente para que en el plazo de un mes presente la correspondiente prueba de uso. Si en el referido plazo el oponente no aportara prueba alguna o esta fuera insuficiente o, en su caso, no se acreditara causa justificativa para la falta de uso, se desestimará la oposición.

3. La prueba de uso de la marca contendrá indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca oponente en relación con los productos o servicios para los que esté registrada y se base la oposición.

4. Las pruebas de uso se limitarán a la presentación de documentos y elementos acreditativos como facturas, catálogos, listas de precios, anuncios, envases, etiquetas, fotografías y declaraciones escritas relevantes. Será de aplicación a la prueba de uso lo previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 60 de este Reglamento.

5. En el supuesto de que las pruebas aportadas no estuvieran redactadas en idioma español, de conformidad con el artículo 11.9 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre el oponente deberá presentar al mismo tiempo una traducción a dicha lengua de las partes relevantes de esas pruebas.

6. La petición de la prueba de uso podrá presentarse al mismo tiempo que las alegaciones de contestación al suspenso previsto en el artículo 21.1 de este Reglamento. Estas alegaciones también podrán presentarse junto con las que se formulen en respuesta a la prueba de uso.

7. Recibida la prueba de uso, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de la misma al solicitante para que en el plazo de un mes presente las alegaciones y observaciones que considere oportunas.

- *Se añade por el art. único.11 del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.*

## **Artículo 22.** *Resolución del expediente.*

1. Transcurrido el plazo prescrito para la contestación al suspenso, o en su caso los plazos previstos en los apartados 2 y 7 del artículo 21 bis, hayan contestado o no los interesados, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá el expediente, acordando la concesión o denegación total o parcial del registro de la marca, especificando, sucintamente, los motivos en que se funda dicha resolución.

2. En el supuesto de que el solicitante en la contestación al suspenso o a la prueba de uso hubiera dividido la solicitud, separando los productos o servicios afectados por el suspenso u oposición de los no afectados, la Oficina Española de Patentes y Marcas, una vez admitida la división, acordará la concesión del registro de la solicitud divisional no afectada por el suspenso u oposición y resolverá, conforme al apartado anterior, la solicitud divisional afectada por dicho suspenso u oposición.

3. La publicación de la denegación total del registro de la marca en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial” deberá incluir:

- a) Número del expediente.
- b) Nombre del solicitante.
- c) Fecha del acuerdo de denegación.
- d) Fecha de publicación de la solicitud y número y página del “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial” en que apareció publicada la solicitud.
- e) El número de las clases para las que la marca hubiera sido denegada.

f) En el caso de renuncia parcial, limitación o modificación efectuadas después de la publicación de la solicitud, el número de las clases renunciadas, limitadas o modificadas, seguidas, en los dos últimos casos, de los productos o servicios tal como quedaron limitados o modificados.

4. En caso de concesión parcial del registro, la publicación de la parte de la solicitud que hubiera sido denegada se efectuará conforme a lo previsto en el artículo siguiente, en su apartado 2.f).

- *Se modifica los apartados 1 y 2 por el art. único.12 del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.*

## CAPÍTULO VI

### Registro de la marca

**Artículo 23.** *Publicación del registro de la marca.*

1. Si del examen de oficio efectuado resultara que la solicitud de registro de marca no incurre en las prohibiciones o defectos contemplados en el artículo 20.1 de la Ley 17/2001 y no se hubieran presentado oposiciones contra la misma, o éstas hubieran sido inadmitidas, retiradas o desestimadas total o parcialmente, o, tras el suspenso decretado, los defectos señalados de oficio se hubieran tenido por superados, la Oficina Española de Patentes y Marcas acordará, según proceda, la concesión total o parcial del registro de la marca y ordenará su publicación en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial”.

2. La publicación de la concesión del registro de la marca en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial” deberá incluir:

- a) El número del registro.
- b) El nombre del titular del registro.
- c) La fecha de concesión del registro.
- d) La fecha del “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial” en que apareció publicada la solicitud.
- e) El número de las clases para las que se concede el registro, con la indicación de si es una concesión total o parcial respecto de la solicitud publi-

cada. Si la concesión del registro sólo abarcara parte de los productos o servicios comprendidos en alguna de las clases solicitadas y publicadas, junto al número de estas clases se indicarán los productos o servicios para los que hubiera sido finalmente acordado el registro de la marca.

- f) En el supuesto de concesión parcial, el número de las clases para las que hubiera sido denegado el registro de la marca.
- g) En el caso de renuncia parcial, limitación o modificación efectuadas por el solicitante después de la publicación de la solicitud, el número de las clases renunciadas, limitadas o modificadas, seguidas, en los dos últimos casos, de los productos o servicios tal como quedaron limitados o modificados.
- h) Si después de la publicación de la solicitud hubiera sido modificado el distintivo de la marca conforme a lo previsto en el artículo 23.2 de la Ley 17/2001 o se hubiera presentado la declaración a que se refiere el artículo 21.2 de dicha Ley, el nuevo distintivo tal como hubiera quedado modificado y el contenido de la citada declaración.
- i) Si después de la publicación de la solicitud no hubiere sido concedida la prioridad unionista o de exposición o la antigüedad reivindicada, o hubieren sido modificados alguno de los datos relativos a estos derechos, una indicación en tal sentido o la mención del nuevo dato tal como hubiere quedado modificado.

3. La publicación de la concesión directa del registro de una marca por transformación de un registro internacional o marca de la Unión deberá incluir, además de los datos a que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 16 de este Reglamento, los siguientes:

- a) Una mención de que se trata de una concesión directa por transformación.
- b) Fecha de adopción del acuerdo de concesión directa.
- c) Fecha de concesión en España del registro internacional transformado o fecha de concesión en la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea de la marca de la Unión transformada, según proceda.

• *Se modifica el apartado 3 por el art. único.13 del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.*

**Artículo 24.** *Expedición del título de registro de la marca.*

1. Ordenada la publicación del registro de la marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas expedirá electrónicamente el título registro de la misma, en el que figurarán los siguientes elementos:

- a) El número de la marca.
- b) El nombre del titular.
- c) La representación de la marca o, cuando esta se facilite en forma de archivo electrónico no reproducible en papel, un enlace a dicho archivo.
- d) La fecha de presentación de la solicitud, de concesión del registro y, en su caso, de la prioridad otorgada.
- e) Si procediera, la descripción de la marca y la indicación de los elementos no reivindicados en exclusiva.
- f) El listado de productos o servicios para los que haya quedado registrada, con el número de la Clasificación Internacional a que pertenezcan.

2. En el supuesto de marcas transformadas, además de los elementos señalados en el apartado anterior, deberán figurar en el título registro la marca de origen y su número, la fecha de presentación en la oficina de origen y, en su caso, los datos relativos a la antigüedad reivindicada.

- *Se modifica por el art. único.14 del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.*

### TÍTULO III

## Renovación de la marca

**Artículo 25.** *Aviso de la expiración del registro de la marca.*

La Oficina Española de Patentes y Marcas comunicará al titular de la marca, a efectos meramente informativos, la próxima expiración del registro de la misma al menos seis meses antes de dicha expiración. La ausencia de

esta comunicación no afectará a la expiración del registro, ni determinará la ampliación del plazo legal de renovación.

- *Se modifica por el art. único.15 del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.*

**Artículo 26.** *Presentación y contenido de la solicitud de renovación.*

1. La solicitud de renovación deberá presentarse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente en el plazo previsto en el artículo 32.3 de la Ley 17/2001. La solicitud se presentará en los impresos normalizados que establezca la Oficina Española de Patentes y Marcas. No obstante, no se rechazará la solicitud si la misma es presentada en el formulario internacional tipo previsto en el Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 27 de octubre de 1994.

2. La solicitud de renovación del registro de la marca deberá incluir:

- a) Una indicación de que se solicita la renovación de la marca.
- b) Si la solicitud fuera presentada por el titular de la marca, su nombre y dirección, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 1.1 de este Reglamento.
- c) Si la solicitud fuera presentada por un derechohabiente del titular de la marca, el nombre y dirección de dicho derechohabiente, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 1.1 de este Reglamento.
- d) En el caso de que se hubiera designado representante, el nombre y dirección de éste, conforme a lo previsto en el párrafo f) del artículo 1.1 de este Reglamento.
- e) El número del registro cuya renovación se solicita.
- f) La fecha de presentación de la solicitud de marca que dio lugar al registro cuya renovación se solicita.
- g) La indicación de que la renovación se solicita para todos los productos y servicios amparados por el registro, o sólo para una parte de ellos. En este último caso, se indicarán los productos y servicios para los que se pide la renovación, agrupados según la clase a que pertenezcan de la Clasificación Internacional, precedido cada grupo por el número de su clase.

h) Firma del solicitante de la renovación o de su representante.

3. Con la solicitud de renovación deberá acompañarse el justificante de pago de la tasa de renovación según las clases que comprenda y, en su caso, de los recargos que procedan, conforme a lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 32 de la Ley 17/2001.

4. De conformidad con lo previsto en el artículo 32.8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, el pago de la tasa de renovación se considerará una solicitud de renovación total de la marca si dicho pago se efectúa electrónicamente y en el documento que a tal efecto habilite la Oficina Española de Patentes y Marcas. Esta modalidad de renovación solo podrá efectuarse en los seis meses anteriores a la expiración del registro, siempre que no haya modificación del titular registral o de los demás datos registrales de la marca.

- *Se añade el apartado 4 por el art. único.16 del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.*

#### **Artículo 27. Renovación solicitada por derechohabientes.**

1. Cuando la renovación del registro sea solicitada por un derechohabiente del titular, se indicará esta circunstancia en la solicitud y se acreditará tal condición en el correspondiente expediente de cambio de titularidad. La solicitud de renovación podrá presentarse previamente a la solicitud de cambio de titularidad, simultáneamente o con posterioridad a la misma. En la solicitud de renovación se indicará el número del expediente de cambio de titularidad o, si éste no fuera conocido, la fecha de presentación del mismo o la intención de presentarlo próximamente.

2. El procedimiento de renovación quedará en suspenso hasta la resolución del expediente de cambio de titularidad. Si la solicitud de cambio de titularidad no fuera presentada, a lo más tardar, antes de la finalización de los plazos que contempla el artículo 32.3 de la Ley 17/2001, la solicitud de renovación será denegada.

## **Artículo 28.** *Procedimiento de renovación.*

1. Si la solicitud de renovación es presentada dentro de los plazos contemplados en el artículo 32.3 de la Ley 17/2001, pero no cumple alguno de los demás requisitos fijados en dicha Ley o en el presente Reglamento, la Oficina Española de Patentes y Marcas declarará en suspenso la tramitación y notificará al solicitante las irregularidades observadas para que las subsane en el plazo de un mes a contar desde la publicación de dicho suspenso en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial”.

2. Si la solicitud no presentase irregularidades o éstas hubieran sido subsanadas en el plazo prescrito, se acordará la renovación del registro de la marca y se expedirá el correspondiente título de renovación. El acuerdo de renovación se publicará en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial”.

3. Si las irregularidades no fueran subsanadas en el plazo prescrito, la solicitud de renovación será denegada. No obstante, si la irregularidad consistiera en el pago insuficiente de las tasas de renovación o de los recargos correspondientes, pero la cantidad abonada fuera suficiente para cubrir alguna de las clases para las que se solicitó la renovación, la Oficina Española de Patentes y Marcas acordará la renovación del registro únicamente respecto de las clases cuyas tasas hubieran sido pagadas en su totalidad, incluida la parte del recargo correspondiente. A falta de indicación del solicitante, se considerarán abonadas las clases incluidas en primer lugar en la inscripción del registro.

4. El reembolso de la tasa de renovación a que se refiere el apartado 7 del artículo 32 de la Ley 17/2001, se acordará en la propia resolución de denegación de la renovación, pero sólo se abonará cuando dicha resolución sea firme y a solicitud del interesado.

## **Artículo 29.** *Caducidad por falta de renovación.*

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas declarará la caducidad de la marca cuando no se hubiere presentado una solicitud de renovación del registro de la marca o la misma hubiere sido presentada una vez expirados los plazos previstos en el artículo 32.3 de la Ley 17/2001.

2. Asimismo, se declarará la caducidad de la marca cuando, habiendo sido denegada la renovación, transcurrieran los plazos a que se refiere el apartado

anterior sin que el interesado hubiera presentado una nueva solicitud de renovación en debida forma.

3. La Oficina Española de Patentes y Marcas publicará la declaración de caducidad en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial” y cancelará el registro de la marca.

## TÍTULO IV

### **Transmisiones, licencias y otras modificaciones de derechos**

**Artículo 30.** *Contenido de la solicitud de inscripción de transmisiones.*

1. La solicitud de inscripción de una transmisión de marca o de su solicitud deberá presentarse en los impresos normalizados que establezca la Oficina Española de Patentes y Marcas. No obstante, no se rechazará la solicitud si la misma es presentada en el formulario internacional tipo previsto en el Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 27 de octubre de 1994.

2. La solicitud de inscripción de transmisión deberá incluir:

- a) El nombre y dirección del solicitante o titular de la marca (cedente).
- b) El nombre y dirección del nuevo titular (cesionario), conforme a lo dispuesto en los párrafos b) y c) del artículo 1.1 de este Reglamento.
- c) Cuando el solicitante de la inscripción de transmisión actúe por medio de representante, nombre y dirección de éste, conforme a lo previsto en el párrafo f) del artículo 1.1 de este Reglamento.
- d) Indicación del documento o acto acreditativo de la transmisión.
- e) Número del registro o solicitud de marca que se transmite.
- f) Firma del solicitante o de su representante.

3. La solicitud de inscripción de transmisión deberá presentarse acompañada de los siguientes documentos:

- a) Documento acreditativo de la transmisión, conforme a lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 49 de la Ley 17/2001.
- b) Justificante del abono de la tasa correspondiente.

4. La solicitud de inscripción de transmisión podrá comprender varios registros y solicitudes de marca, a condición de que el titular registral actual y el nuevo titular sean los mismos para cada uno de los registros o solicitudes afectadas.

5. Cuando el documento acreditativo de la transmisión sea alguno de los previstos en el párrafo c) del artículo 49.2 de la Ley 17/2001, los mismos consistirán en los impresos normalizados que establezca la Oficina Española de Patentes y Marcas, sin perjuicio de que los mismos también puedan presentarse en los formularios internacionales tipo, conforme a lo previsto en la última frase del apartado 1 del presente artículo.

### **Artículo 31.** *Transmisión parcial.*

1. Cuando la transmisión no afecte a todos los productos y servicios para los que estuviera solicitada o registrada la marca, en la solicitud de inscripción de transmisión deberá indicarse esta circunstancia y especificarse los productos y servicios concretos que se transmiten. No obstante, cuando la transmisión parcial afecte a la totalidad de los productos o servicios comprendidos en una clase, bastará con indicar el número correspondiente de la clase o clases del Nomenclátor Internacional que se transmiten.

2. Con la solicitud de inscripción de la transmisión parcial deberá acompañarse la documentación prevista en el apartado 2 del artículo 46 de este Reglamento, siendo de aplicación, en lo que proceda, los demás apartados de dicho artículo.

3. La solicitud de inscripción de una transmisión parcial se ajustará a lo dispuesto en el artículo 30 de este Reglamento.

### **Artículo 32.** *Contenido de la solicitud de inscripción de licencias.*

1. La solicitud de inscripción de una licencia de marca o de su solicitud se presentará en los impresos normalizados que establezca la Oficina Española de Patentes y Marcas.

2. La solicitud de inscripción de licencia deberá incluir las menciones contenidas en el apartado 2 del artículo 30 de este Reglamento y presentarse acompañada de los documentos contemplados en el apartado 3 de dicho artículo, si bien, referidas, en este caso, al licenciante y licenciatario, registros o solicitudes licenciadas y documento acreditativo de la licencia.

3. Cuando el documento acreditativo de la licencia sea alguno de los previstos en el párrafo c) del apartado 2 del artículo 49 de la Ley 17/2001, dichos documentos consistirán en los impresos normalizados que a tal efecto establezca la Oficina Española de Patentes y Marcas.

4. En la solicitud de inscripción de la licencia se deberá indicar si es exclusiva o no exclusiva; total o parcial, según comprenda todos o parte de los productos para los que está registrada o solicitada la marca; ilimitada o limitada, según se conceda para todo o parte del territorio nacional; e indefinida o temporal, según se otorgue para toda la vida de la marca o por un período de tiempo determinado. Así mismo, se deberá indicar si el licenciatario puede ceder la licencia a terceros o conceder sublicencias.

5. En el caso de que en la solicitud de inscripción no se indicara alguno de los extremos previstos en el apartado anterior, la licencia se inscribirá conforme a las presunciones legales establecidas en el artículo 48 de la Ley 17/2001.

### **Artículo 33.** *Inscripción de otros derechos.*

1. La solicitud de inscripción en el Registro de Marcas de los demás actos y derechos inscribibles contemplados en el artículo 46.2 de la Ley 17/2001, salvo la hipoteca mobiliaria que se regirá por sus disposiciones específicas, se ajustará a los requisitos y condiciones previstas en los artículos 30 y 31 de este Reglamento, debidamente adecuados a la naturaleza del acto o derecho a inscribir. La solicitud de inscripción de opciones de compra o constitución de derechos reales deberá, además, acompañarse de documento público, conforme a lo previsto en el artículo 49.4 de la Ley 17/2001.

2. En el supuesto de inscripción de embargos u otras medidas de ejecución forzosa o cuando la marca esté afectada por un procedimiento de quiebra o similar, la solicitud de inscripción en el Registro de Marcas presentada por la autoridad competente no estará sujeta al pago de tasas.

### **Artículo 34.** *Procedimiento de inscripción.*

1. Recibida la solicitud de inscripción del cambio de titularidad o de cualquier otra modificación de derechos, el órgano competente procederá conforme a lo previsto en el artículo 50.2 de la Ley 17/2001 y expedirá al depositante el recibo

acreditativo de la presentación de acuerdo con lo previsto en los apartados 5 ó 6 del artículo 5 del presente Reglamento. En el supuesto de que el órgano competente opte por emitir un recibo de presentación, en el mismo se hará constar el número de expediente, el registro o registros afectados, la naturaleza del acto a inscribir, el número de documentos presentados y el lugar, día, hora y minuto de presentación.

2. El órgano competente de la Comunidad Autónoma que reciba la solicitud procederá conforme a lo previsto en el apartado 7 del artículo 5 de este Reglamento, y la Oficina Española de Patentes y Marcas, una vez recibidos los datos de la solicitud, efectuará las anotaciones registrales procedentes.

3. El órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente examinará la documentación presentada conforme a lo previsto en el artículo 50.3 de la Ley 17/2001 y si observara alguna irregularidad, comunicará ésta al solicitante, otorgándole el plazo de un mes para su subsanación. En el supuesto de que se solicite una transmisión parcial, el órgano competente de la Comunidad Autónoma también examinará si se acompaña la documentación prevista en el artículo 31.2 de este Reglamento, pero sin entrar a conocer sobre la legalidad y validez de la misma.

4. La Oficina Española de Patentes y Marcas, una vez recibida la solicitud de inscripción, la examinará conforme a lo previsto en el artículo 50.5 de la Ley 17/2001 y, si observara algún defecto, suspenderá la tramitación del expediente, notificando los defectos observados al solicitante para que en el plazo de un mes, a contar desde la publicación del suspenso en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial”, presente sus alegaciones.

5. Cuando el órgano competente para recibir la solicitud fuera la Oficina Española de Patentes y Marcas, los exámenes contemplados en los apartados 3 y 5 del artículo 50 de la Ley 17/2001 podrán efectuarse conjuntamente y, en el caso de observarse irregularidades o defectos, comunicarse éstos al solicitante mediante una única notificación de suspenso para que en el plazo de un mes los subsane o presente sus alegaciones.

6. La Oficina Española de Patentes y Marcas no inscribirá transmisiones a favor de entidades que, por carecer de personalidad jurídica, no puedan ser titulares de marcas conforme a lo previsto en el artículo 3.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.

- *Se modifica el apartado 6 por el art. único.17 del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.*

**Artículo 35.** *Cancelación y modificación de la inscripción de licencias y de otros derechos.*

1. La inscripción de licencias y de los actos y derechos a que se refiere el artículo 33 de este Reglamento se cancelarán a petición de una de las partes.

2. La solicitud de cancelación contendrá las siguientes indicaciones: a) Identificación del solicitante. b) Número del expediente bajo el que se inscribió el derecho que se pretende cancelar. c) Número de la solicitud o registro de marca afectado por el derecho que se ha de cancelar. d) Indicación del derecho que se solicita cancelar. e) Firma del solicitante o de su representante.

3. La solicitud de cancelación deberá presentarse acompañada de los siguientes documentos:

- a) Documento público acreditativo de la extinción del derecho o declaración firmada por el licenciario o titular del derecho consintiendo en la cancelación de la inscripción.
- b) Justificante de abono de la tasa correspondiente.

4. La solicitud de cancelación se presentará y tramitará conforme a lo previsto en los artículos 50 de la Ley 17/2001 y 34 de este Reglamento.

5. Los cuatro apartados anteriores serán de aplicación, con las modificaciones que procedan en atención a su distinta naturaleza, a las solicitudes de modificación de las inscripciones de los actos y derechos a que se refiere el apartado 1 de este artículo. Toda solicitud de modificación de la inscripción de uno de estos actos o derechos deberá acompañarse del documento público acreditativo de dicha modificación o de la declaración firmada por el licenciario o titular del derecho consintiendo en la misma.

## TÍTULO V

### Renuncia de la marca

**Artículo 36.** *Renuncia total o parcial de la marca.*

1. La solicitud de renuncia de la marca con arreglo a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley deberá presentarse ante la Oficina Española de Patentes y

Marcas o el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente y deberá incluir:

- a) Una indicación de que se solicita la renuncia parcial o total de la marca.
- b) El nombre y dirección del titular de la marca, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 1.1 de este Reglamento.
- c) El número del registro de la marca cuya renuncia se solicita.
- d) En el caso de que se hubiera designado representante, el nombre y dirección de éste, conforme a lo previsto en el párrafo f) del artículo 1.1 de este Reglamento.
- e) En el supuesto de que se solicite la renuncia únicamente en relación con algunos de los productos y servicios para los que esté registrada la marca, los productos y servicios para los que se efectúa la renuncia, agrupados según la clase a que pertenezcan de la Clasificación Internacional, precedido cada grupo por el número de su clase. Cuando la renuncia afecte a todos los productos o servicios de una clase, bastará con indicar el número de esta clase.
- f) Firma del titular de la marca o de su representante.

2. Cuando, con arreglo a lo previsto en el apartado 3 del artículo 56 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre sea preciso para aceptar la renuncia que conste el consentimiento del titular de algún derecho inscrito sobre la marca, bastará con acompañar a la solicitud una declaración firmada por dicho titular del derecho o por su representante, aceptando dicha renuncia.

3. La Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si la solicitud de renuncia cumple los requisitos y condiciones previstas en la Ley 17/2001 y en este Reglamento. En el supuesto de que existieran irregularidades, se suspenderá la tramitación y se notificarán éstas al interesado para que, en el plazo de un mes, a contar desde la publicación del suspenso en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial”, conteste las mismas. Si en el plazo establecido no se subsanaran los defectos señalados, se denegará la inscripción de la renuncia solicitada.

4. La Oficina Española de Patentes y Marcas publicará en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial” el acuerdo de aceptación de la renuncia, especificando, en caso de renuncia parcial, los productos y servicios que hubieran sido objeto de

la renuncia y aquéllos para los que hubiera quedado subsistente la marca. En caso de renuncia total se procederá a la cancelación del registro de la marca.

- *Se modifica por el art. único.18 del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.*

## TÍTULO VI

### **Marcas colectivas y de garantía y nombres comerciales**

**Artículo 37.** *Disposiciones aplicables.*

Sin perjuicio de lo dispuesto en este Título VI, las disposiciones del presente Reglamento serán aplicables a las marcas colectivas y de garantía y a los nombres comerciales, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza.

**Artículo 38.** *Reglamento de uso de las marcas colectivas y de garantía.*

1. El Reglamento de uso de las marcas colectivas deberá contener, al menos, las siguientes indicaciones:

- a) El nombre y domicilio social de la asociación o entidad de Derecho Público solicitante.
- b) El objeto de la asociación o de la entidad de Derecho público.
- c) Los órganos autorizados a representar a la asociación o entidad de Derecho público.
- d) Las condiciones de afiliación a la asociación.
- e) Las personas autorizadas a utilizar la marca.
- f) Si procede, las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones.
- g) Si procede, la previsión contenida en el apartado 2 del artículo 63 de la Ley 17/2001.

2. El Reglamento de uso de las marcas de garantía deberá contener, al menos, las siguientes indicaciones:

- a) El nombre y domicilio social del solicitante de la marca.
- b) Los requisitos, componentes, elementos, condiciones, origen o cualesquiera otras características que el titular de la marca va a certificar o garantizar que cumplen los productos o servicios a que se aplique la marca.
- c) Las medidas que se adoptarán para verificar estas características.
- d) Los sistemas de control y vigilancia del uso de la marca.
- e) Las responsabilidades y sanciones en que se pueda incurrir por un uso inadecuado de la marca.
- f) El canon que se exigirá a quienes utilicen la marca.
- g) Si procede, la previsión establecida en el apartado 3 del artículo 69 de la Ley 17/2001.

3. El Reglamento de uso deberá acompañarse, en el caso de las marcas colectivas, de los estatutos de la asociación o entidad solicitante, debidamente constituidos e inscritos, y, en el caso de las marcas de garantía, del informe favorable del órgano administrativo competente en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que se destine la marca. Cuando, conforme al apartado 2 del artículo 69 de la Ley 17/2001, deba entenderse que el informe es favorable por silencio administrativo, deberá acreditarse dicho acto y la competencia del órgano ante el que se solicitó dicho informe.

4. Toda modificación del Reglamento de uso deberá someterse a la aprobación de la Oficina Española de Patentes y Marcas. En el caso de las marcas de garantía, la modificación deberá acompañarse del correspondiente informe favorable emitido por el órgano competente en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que se destine la marca. La Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si las modificaciones solicitadas cumplen las condiciones y requisitos previstos en la Ley 17/2001 y en este Reglamento, dando traslado, en su caso, de las irregularidades o defectos observados al solicitante para que en el plazo de un mes las subsane o presente sus alegaciones.

5. El acuerdo de inscripción o denegación de la modificación del Reglamento de uso se publicará en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial”.

### **Artículo 39.** *Nombres comerciales.*

1. En la solicitud de registro de nombre comercial se indicará expresamente que se solicita esta modalidad de signo distintivo. Idéntica mención habrá de efectuarse en las demás solicitudes que se presenten referidas a un nombre comercial.

2. Los nombres comerciales se ajustarán a las previsiones del artículo 2. A estos efectos, su representación podrá presentarse en soporte electrónico de video o audio.

3. Cumpliéndose las condiciones previstas en el apartado 4 del artículo 30 de este Reglamento, la solicitud de inscripción de la transmisión de un nombre comercial o de su solicitud podrá efectuarse conjuntamente con solicitudes o registros de marcas.

- *Se modifica por el art. único.19 del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.*

## TÍTULO VII

### **Marcas internacionales y marcas de la Unión**

- *Se modifica el enunciado del título por el art. único.20.a) del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.*

### **Artículo 40.** *Examen preliminar de la solicitud de registro internacional.*

1. El órgano competente que reciba la solicitud de registro internacional examinará la documentación presentada conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 82 de la Ley 17/2001 y, si observara alguna irregularidad, comunicará ésta al solicitante, otorgándole el plazo de diez días para su subsanación.

2. La Oficina Española de Patentes y Marcas, una vez recibida la solicitud remitida por el órgano competente de la correspondiente Comunidad Autónoma, la examinará conforme a lo previsto en el artículo 82.3 de la Ley 17/2001 y, si observara algún defecto, lo comunicará al solicitante, otorgándole el plazo de diez días para su subsanación.

3. Cuando el órgano competente para recibir la solicitud fuera la Oficina Española de Patentes y Marcas, los exámenes contemplados en los apartados 1 y 3 del artículo 82 de la Ley 17/2001 podrán efectuarse conjuntamente y, en el caso de observarse irregularidades o defectos, comunicarse éstos al solicitante mediante una única notificación para que en el plazo de diez días los subsane o presente sus alegaciones.

**Artículo 41.** *Solicitud de transformación de un registro internacional.*

1. Recibida la solicitud de transformación, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará:

- a) Si el registro internacional en que se basa ha sido cancelado conforme a lo previsto en el artículo 6.4 del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid de 27 de junio de 1989.
- b) Si la documentación contemplada en el apartado 2 del artículo 83 de la Ley 17/2001 ha sido presentada en el plazo previsto en el apartado 1 de dicho artículo de la citada Ley.
- c) Si los productos y servicios que comprende la solicitud de transformación estaban cubiertos para España por el registro internacional de que procede.

2. Si del examen anteriormente efectuado, se observara el incumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el apartado anterior, se comunicarán los defectos observados al solicitante para que en el plazo de un mes presente sus alegaciones. La Oficina Española de Patentes y Marcas tendrá por desistida la solicitud de transformación si en la contestación presentada el solicitante no justificara el cumplimiento de dichos requisitos o no presentara la correspondiente limitación o modificación de los productos y servicios, ajustados a los efectivamente cubiertos por el registro internacional.

3. Superado este examen, la solicitud de transformación se tramitará como una solicitud de marca nacional, salvo en el caso de que se trate de la transformación de un registro internacional ya concedido para España, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 83 de la Ley 17/2001 y no se efectuará la publicación de la solicitud, sino de la concesión del registro con arreglo a lo previsto en el artículo 23.3 de este Reglamento.

## **Artículo 42.** *Solicitud de transformación de una marca de la Unión.*

1. La solicitud de transformación de una marca de la Unión deberá presentarse en el plazo de dos meses a contar desde la recepción de la petición de transformación por la Oficina Española de Patentes y Marcas acompañada de los documentos y cumpliendo los requisitos previstos en el apartado 2 del artículo 86 de la Ley 17/2001. Dicha solicitud podrá presentarse utilizando el formulario que a tal efecto habilite la Oficina Española de Patentes y Marcas.

2. Cuando, conforme al apartado 3 del artículo 86 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, la Oficina Española de Patentes y Marcas considere que la solicitud de transformación no puede ser aceptada por concurrir alguno de los motivos previstos en el artículo 139.2 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, lo notificará al solicitante, otorgándole el plazo de un mes para que presente sus alegaciones. Este mismo plazo se concederá al solicitante cuando, conforme al apartado 4 del citado artículo de la citada Ley, se considere que la marca de la Unión no puede ser concedida directamente. Recibida la contestación del solicitante, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá lo procedente.

3. En el supuesto de transformación de una marca de la Unión ya registrada, se estará a lo previsto en el apartado 4 del artículo 86 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, y no se efectuará la publicación de la solicitud, sino de la concesión del registro con arreglo a lo previsto en el artículo 23.3 de este Reglamento.

- *Se modifica por el art. único.20.b) del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.*

## TÍTULO VIII

### Disposiciones generales sobre los procedimientos

#### CAPÍTULO I

#### Modificación de la solicitud o registro y rectificación de errores

**Artículo 43.** *Modificación de la solicitud o del registro de la marca.*

1. La solicitud de modificación de la solicitud o registro de la marca, conforme a lo previsto, respectivamente, en los artículos 23 y 33 de la Ley 17/2001, deberá incluir:

- a) El número de la solicitud o registro de la marca.
- b) El nombre y dirección del solicitante o titular de la marca, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 1.1 de este Reglamento.
- c) Si se hubiera designado representante, el nombre y dirección de éste, conforme a lo previsto en el párrafo f) del artículo 1.1 de este Reglamento.
- d) Si se trata de una modificación de la solicitud, la indicación del elemento de la misma que haya de ser modificado y la versión modificada de dicho elemento.
- e) Si se trata de una modificación del registro, la mención del elemento del nombre o de la dirección del titular que haya de ser modificado en la representación de la marca y el elemento en su versión modificada.
- f) Cuando la modificación afecte a la representación de la marca, la reproducción de la marca modificada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de este Reglamento.
- g) La firma del interesado o de su representante.
- h) El justificante del pago de la tasa de modificación.

2. La solicitud de modificación se presentará ante el órgano que en ese momento esté tramitando la solicitud de registro de la marca. Cuando la solicitud de modificación se refiera a una marca ya registrada, deberá presentarse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o el órgano competente de la correspondiente Comunidad Autónoma, que la remitirá a dicha Oficina, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 33 de la Ley 17/2001.

3. Si no se cumplieran los requisitos previstos en la Ley 17/2001 y en este Reglamento para la modificación de la solicitud o del registro de la marca, se notificarán al solicitante las irregularidades o los reparos observados y, si no se subsanasen en el plazo de diez días, la solicitud de modificación será denegada, continuándose la tramitación en el caso de que la modificación solicitada se refiera a una solicitud de registro. Cuando la modificación se refiera a una marca registrada, el acuerdo de denegación se notificará al solicitante.

4. El órgano competente de la Comunidad Autónoma que hubiera acordado la modificación solicitada, comunicará a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo de cinco días a contar desde la adopción del acuerdo, los datos de la solicitud tal como hubieren quedado modificados. La Oficina anotará las correspondientes modificaciones en los asientos registrales.

5. Cuando la modificación de la solicitud de la marca se refiera a la representación de la misma o a la lista de productos o servicios y se introdujera después de la publicación de la solicitud, en el acuerdo de resolución del expediente se publicará la reproducción de la marca o la lista de productos y servicios tal como hubieran quedado modificados. La modificación del registro de la marca también será publicada conforme a lo dispuesto en el artículo 33.2 de la Ley 17/2001.

#### **Artículo 44.** *Rectificación de errores.*

1. Las faltas de expresión o transcripción y los errores materiales contenidos en la solicitud, registro de la marca o en cualquier documento dirigido a la Oficina Española de Patentes y Marcas u órgano competente de la correspondiente Comunidad Autónoma podrán ser rectificadas a petición del interesado. No obstante, si la petición de rectificación tuviera por objeto el distintivo, su descripción, sus elementos reivindicados o la enumeración de los productos o servicios, la rectificación deberá ser de tal naturaleza que resulte evidente que el único texto que podría haber sido propuesto por el interesado es el rectificado y siempre que ello no afecte substancialmente a la identidad de la marca o al ámbito de su protección. La Oficina Española de Patentes y Marcas u órgano competente podrán exigir pruebas adicionales cuando duden, razonablemente, de que la rectificación solicitada constituya efectivamente un error.

2. Cuando en las resoluciones, asientos registrales o en la publicación de la solicitud o registro se hubiera cometido alguna falta o error imputable a la Oficina Española de Patentes y Marcas, ésta lo corregirá de oficio o a petición del interesado. En caso de petición del interesado, la solicitud de corrección de estas faltas o errores no estará sujeta al pago de tasa alguna.

3. Serán aplicables a las rectificaciones reguladas en los apartados anteriores las previsiones establecidas en el artículo 43 del Reglamento en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza o contrario a lo dispuesto en el presente artículo.

4. La solicitud de rectificación de errores podrá comprender varias solicitudes o registros de la misma persona, cuando el error o falta y la corrección solicitada sean los mismos. En este supuesto, habrán de indicarse los números de todas las solicitudes o registros que deban rectificarse, abonándose la tasa correspondiente por cada una de las solicitudes o registros afectados.

**Artículo 45.** *Cambios de nombre o dirección del interesado o del representante.*

1. Cuando no haya cambio en la persona del titular o solicitante de la marca, pero sí en su nombre o dirección, se inscribirá dicho cambio en el Registro de Marcas a solicitud de dicho titular o solicitante.

2. Las solicitudes de cambio de nombre o dirección deberán incluir:

- a) El número de la solicitud o registro de la marca.
- b) El nombre y dirección del solicitante o titular de la marca, tal como figuren en el Registro de Marcas.
- c) Si se hubiera designado representante, el nombre y dirección de éste, conforme a lo previsto en el párrafo f) del artículo 1.1 de este Reglamento.
- d) La indicación del nuevo nombre o dirección del solicitante o titular de la marca, tal como haya de inscribirse en el Registro de Marcas tras el cambio producido.
- e) La firma del interesado o de su representante.
- f) Cuando proceda, el justificante de pago de la tasa correspondiente, prevista en la tarifa 2.2 del anexo de la Ley 17/2001.

3. Se podrán agrupar en una única solicitud de cambio de nombre o dirección todos los registros o solicitudes que pertenezcan al interesado. En

este caso, habrán de indicarse los números de todas las solicitudes o registros afectados, abonándose la tasa correspondiente por cada uno de ellos.

4. Cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas dude, razonablemente, de la veracidad del cambio de nombre o dirección solicitados, podrá pedir al interesado la presentación de las pruebas que acrediten dicho cambio.

5. Los apartados anteriores serán de aplicación al cambio de nombre o dirección del representante.

6. Los cambios en la dirección del solicitante o titular de la marca no estarán sujetos al pago de tasa alguna.

7. Serán aplicables a los cambios de nombre y dirección regulados en los apartados anteriores las previsiones establecidas en el artículo 43 del Reglamento en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza o contrario a lo dispuesto en el presente artículo.

8. Lo dispuesto en los apartados anteriores será aplicable, conforme a su propia naturaleza, a los cambios de nacionalidad del solicitante o titular de la marca o del Estado en que tenga su domicilio, sede o establecimiento.

## CAPÍTULO II

### División de la solicitud

**Artículo 46.** *División de la solicitud o del registro de la marca.*

1. En la contestación al suspenso por defectos de forma, fondo u oposiciones, el solicitante podrá dividir su solicitud de marca en dos o más solicitudes divisionales. También podrá dividirse la solicitud al presentarse el oportuno recurso administrativo contra la denegación de la marca o cuando se solicite una transmisión parcial de acuerdo con lo previsto en el artículo 31.2 del presente Reglamento. La solicitud de división se presentará ante el órgano que en ese momento estuviese tramitando la solicitud de registro o que fuese competente para resolver el recurso o fuese competente para recibir la solicitud de transferencia, según proceda.

2. Por cada solicitud divisional resultante se presentará instancia separada, indicando los productos y servicios que se desglosan de la solicitud inicial y que conforman la solicitud divisional correspondiente. Cada instancia

de división irá acompañada de las correspondientes solicitudes segregadas de registro con las menciones, requisitos y documentos que exigen los artículos 1 a 4 del presente Reglamento. En dichas solicitudes segregadas de registro se indicará además el carácter divisional de las mismas y el número, fecha de presentación y clases de la solicitud inicial de que proceden. El justificante del pago de la tasa de solicitud a que se refiere el citado artículo 4 será sustituido para las solicitudes divisionales por el justificante de pago de la tasa de división.

3. La lista de productos y servicios de las solicitudes divisionales no podrá exceder del total de productos y servicios que comprenda la solicitud inicial dividida. Si en la solicitud inicial se utilizara algún concepto general, en las solicitudes divisionales se deberá utilizar ese mismo concepto general, aunque el mismo podrá ser restringido mediante adiciones que especifiquen los productos o servicios a que se concreta cada solicitud divisional, sin que en ningún caso puedan producirse superposiciones entre ellas.

4. Recibida la solicitud de división, el órgano competente examinará si la misma se ajusta a lo previsto en el artículo 24 de la Ley 17/2001 y si cumple los requisitos exigidos en los apartados anteriores. Si se observaran defectos o irregularidades, se notificarán al solicitante para que en el plazo de un mes los subsane o presente alegaciones. Si los defectos no fueran subsanados, la división se tendrá por desistida, continuándose la tramitación del expediente inicial. Durante el procedimiento de división, el procedimiento de registro o recurso quedará en suspenso conforme a lo previsto en el artículo 26.c) de la Ley 17/2001.

5. Acordada la división de la solicitud, La Oficina Española de Patentes y Marcas u órgano competente abrirá un nuevo expediente por cada solicitud divisional presentada e incluirá en cada solicitud divisional una copia completa del expediente de la solicitud inicial y en este expediente inicial una copia de las solicitudes divisionales presentadas. El órgano competente de la Comunidad Autónoma remitirá inmediatamente a la Oficina Española de Patentes y Marcas el expediente de la solicitud inicial y de la solicitud divisional no afectada por el suspenso, continuando con la tramitación de la solicitud divisional afectada por el suspenso. La Oficina Española de Patentes y Marcas asignará un nuevo número a cada solicitud divisional y efectuará las anotaciones registrales pertinentes. El nuevo número de la solicitud divisional será comunicado al órgano competente de la Comunidad Autónoma.

6. Toda solicitud, petición o declaración hecha por el solicitante en relación con la solicitud inicial será válida y aplicable a las solicitudes divisionales.

7. Los apartados anteriores serán aplicables, en lo que proceda, a la división del registro de la marca. La división del registro de la marca, salvo lo previsto en el artículo 31 de este Reglamento, sólo podrá ser solicitada en el procedimiento de recurso contra la concesión de la marca. En este caso, la solicitud de división habrá de presentarse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas a lo más tardar en el momento de contestar al recurso interpuesto.

### CAPÍTULO III

## Restablecimiento de derechos

**Artículo 47.** *Solicitud de restablecimiento de derechos.*

1. La solicitud para el restablecimiento de un derecho deberá presentarse en el plazo de dos meses a contar desde el cese del impedimento. La solicitud se presentará ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o el órgano competente de la correspondiente Comunidad Autónoma frente al que se hubiera incumplido el plazo determinante de la pérdida del derecho.

2. La solicitud de restablecimiento deberá incluir:

- a) Nombre y dirección del solicitante o titular de la marca cuyo restablecimiento se solicita.
- b) Si procede, nombre y dirección del representante.
- c) Plazo o trámite incumplido.
- d) Si procede, acuerdo y fecha de la extinción del derecho y de su publicación o notificación.
- e) Fecha de cese del impedimento.
- f) Motivos del incumplimiento, justificación, pruebas y alegaciones en apoyo de la pretensión.
- g) Firma del interesado o de su representante.
- h) Justificante del abono de la tasa de restablecimiento de derechos.

3. Con la solicitud de restablecimiento del derecho deberá cumplirse el trámite omitido, acompañándose la formalización del acto o la solicitud, es-

crita o documentación que se omitió en su día en dicho trámite y cuya ausencia determinó la pérdida del derecho.

**Artículo 48.** *Examen y resolución de la solicitud.*

1. El órgano competente examinará si la solicitud de restablecimiento del derecho cumple los requisitos previstos en el artículo anterior y en el apartado 2 del artículo 25 de la Ley 17/2001 y si el acto o trámite omitido ha sido debidamente cumplido en todas sus formalidades al presentarse la solicitud de restablecimiento.

2. Si se observara alguna irregularidad o defecto en la documentación presentada, tanto respecto de la solicitud de restablecimiento como del cumplimiento del trámite omitido, se comunicarán éstos al solicitante para que en el plazo de diez días los subsane. De no subsanarse en dicho plazo las irregularidades o defectos señalados, la solicitud de restablecimiento se tendrá por desistida.

3. Cuando en la documentación presentada no se observaran irregularidades o defectos o éstos hubieran sido subsanados, el órgano competente examinará si, conforme a lo dispuesto en los apartados 1, 5 y 7 del artículo 25 de la Ley 17/2001:

- a) Se ha acreditado la diligencia debida en las circunstancias del caso.
- b) El plazo incumplido es susceptible de restablecimiento.
- c) No existe ningún derecho de tercero que impida el restablecimiento solicitado.

4. Efectuado el examen previsto en el apartado anterior, el órgano competente resolverá, estimando o desestimando el restablecimiento del derecho. No obstante, si concurriera el impedimento previsto en la letra c) del apartado anterior, el órgano competente, antes de resolver, comunicará dicha circunstancia al solicitante y al titular del signo presuntamente impeditivo del restablecimiento solicitado para que en el plazo de un mes presenten sus alegaciones. A la vista de estas alegaciones, el órgano competente resolverá. Contra la resolución que restablezca en sus derechos al solicitante podrá interponer recurso el tercero que pueda prevalerse de las disposiciones de los apartados 6 y 7 del artículo 25 de la Ley 17/2001, de Marcas.

5. La Oficina Española de Patentes y Marcas publicará su resolución en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

6. Cuando el órgano competente para resolver la solicitud de restablecimiento de derechos sea un órgano autonómico, éste comunicará a la Oficina Española de Patentes y Marcas la presentación de la solicitud y la resolución definitiva que adopte.

## CAPÍTULO IV

### Notificaciones y comunicaciones

**Artículo 49.** *Notificaciones y comunicaciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas.*

1. Las notificaciones y comunicaciones que haya de realizar la Oficina Española de Patentes y Marcas se efectuarán mediante la entrega o remisión del documento original, una copia del mismo firmada o sellada, o un documento elaborado por ordenador que incorpore impreso dicho sello.

2. Además de los medios de notificación previstos en el artículo 29 de la Ley 17/2001, las notificaciones podrán efectuarse en los locales de la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante entrega directa del documento al interesado que acusará recibo del mismo.

3. Cuando la notificación se efectúe mediante el depósito del documento en el buzón de que disponga el interesado en la Oficina Española de Patentes y Marcas, se hará constar la fecha del depósito en el documento notificado y en la copia que obre en el expediente.

4. Las notificaciones electrónicas se efectuarán transmitiendo una copia electrónica del documento tal como se prevé en el apartado 1. 5. Las comunicaciones de carácter simplemente informativo que haya de realizar la Oficina Española de Patentes y Marcas, podrán efectuarse por correo ordinario, electrónico u otro medio técnico de que disponga la Oficina.

- *Se modifica el apartado 4 por el art. único.21 del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.*

## **Artículo 50.** *Comunicaciones de los interesados.*

1. Las solicitudes de registro de marca, así como cualquier otra solicitud prevista en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, o en este Reglamento, y todas las demás comunicaciones dirigidas a la Oficina Española de Patentes y Marcas u órganos competentes de las Comunidades Autónomas por los interesados se efectuarán mediante la presentación en dicha Oficina u órganos competentes o en los lugares que prevé el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, del documento firmado de que se trate.

2. Dichas solicitudes y comunicaciones también podrán efectuarse mediante la presentación del documento por medios electrónicos. El Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas establecerá las condiciones, requisitos y características de estos medios de presentación o transmisión, tales como el equipo, aplicación o material que hayan de utilizarse y los pormenores técnicos de comunicación. El registro electrónico para la recepción de solicitudes transmitidas por medios electrónicos se ajustará a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3. Cuando las solicitudes y comunicaciones sean transmitidas a la Oficina Española de Patentes y Marcas por medios electrónicos, la mención del nombre del remitente se considerará equivalente a la firma.

• *Se modifica por el art. único.22 del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.*

## **Artículo 51.** *Impresos normalizados.*

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas, además de los impresos normalizados previstos en este Reglamento, podrá establecer otros para la presentación de las demás solicitudes y comunicaciones de los interesados. La aprobación de todos los impresos se efectuará mediante resolución del Director general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

2. Los interesados en los procedimientos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas deberán usar dichos impresos normalizados, copias de esos impresos o impresos con el mismo contenido y formato, tales como impresos creados mediante tratamiento electrónico de datos.

3. Los impresos deberán ser cumplimentados de manera que su contenido pueda ser introducido de forma automática en un ordenador mediante, por ejemplo, el reconocimiento de caracteres y la lectura óptica.

4. La Oficina Española de Patentes y Marcas hará accesibles al público los impresos normalizados a que se refiere el apartado 1 del presente artículo mediante su puesta a disposición en redes de comunicación telemática.

## CAPÍTULO V

### **Registro de marcas e información al público**

**Artículo 52.** *Forma y contenido del Registro de Marcas.*

1. El Registro de Marcas a que se refiere el artículo 1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre podrá llevarse en forma de base de datos electrónica.

2. En el Registro de Marcas se inscribirán, en relación con las marcas nacionales, marcas internacionales y nombres comerciales, las menciones siguientes:

- a) Número de la solicitud de registro.
- b) Fecha de presentación de la solicitud.
- c) Nombre, dirección y nacionalidad del solicitante o titular del registro y el Estado en que tenga su domicilio, su sede o establecimiento.
- d) Nombre y dirección profesional del representante, siempre que no se trate del representante a que se refiere el apartado 3 del artículo 56 de este Reglamento.
- e) La representación de la marca o nombre comercial con indicación de su tipo conforme a lo previsto en el artículo 2.3 de este Reglamento; y, cuando proceda, una descripción de la marca o nombre comercial. Cuando la representación se hubiera suministrado en forma de archivo electrónico, un enlace a dicho archivo. Cuando se trate de una marca o nombre comercial de color con arreglo a lo previsto en la letra f) del artículo 2.3 antes citado, indicación del color o colores reivindicados con su código de referencia.
- f) La lista de productos y servicios, agrupados conforme a las clases de la Clasificación Internacional. Cada grupo irá precedido del número

de la clase a que corresponda, figurando en el orden seguido por dicha Clasificación Internacional.

- g) Las indicaciones relativas a la prioridad unionista reivindicada.
- h) Las indicaciones relativas a la reivindicación de prioridad de exposición.
- i) Las indicaciones relativas a la reivindicación de la antigüedad.
- j) La declaración del solicitante excluyendo de protección alguno de los elementos de la marca o nombre comercial o, en su caso, la mención de que el solicitante ha reivindicado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1, apartado 3 de este Reglamento, que la marca o nombre comercial han adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de los mismos.
- k) La indicación de que se trata de una marca colectiva, de garantía o internacional.
- l) La indicación de que se trata de una marca nacional por transformación de un registro internacional o marca de la Unión y los datos relativos a estas solicitudes o registros (fecha presentación y número solicitud o registro).
- m) La indicación de que se trata de una solicitud divisional y la fecha de presentación y número de la solicitud o registro de que procede.
- n) La indicación de que se trata de un registro fusionado y la fecha de presentación y números de los registros de que procede.
- o) Fecha del acuerdo de desistimiento de la solicitud y, en su caso, de su publicación.
- p) Fecha de publicación de la solicitud.
- q) Los signos anteriores, identificados por su número de solicitud, respecto de los cuales, en virtud de lo previsto en el artículo 15.2 de este Reglamento, se hubiera comunicado la publicación de la solicitud a los titulares de los mismos.
- r) Fecha del suspenso y de su publicación.
- s) Fecha del acuerdo de denegación o concesión del registro y de su publicación.
- t) Datos relativos a la interposición y resolución de los recursos administrativos y jurisdiccionales.
- u) Datos relativos a la suscripción de un convenio arbitral, al laudo que recaiga y, en su caso, a los recursos interpuestos contra éste y a las resoluciones adoptadas en relación con los mismos.

3. En el Registro de Marcas se inscribirán también los siguientes datos:

- a) Toda modificación del nombre, dirección o nacionalidad del titular o solicitante del registro, o del Estado en que tenga su domicilio, su sede o establecimiento.
- b) Toda modificación del nombre o la dirección profesional del representante, salvo cuando se trate del representante a que se refiere el apartado 3 del artículo 56 de este Reglamento.
- c) Cuando se designe a un nuevo representante, su nombre y dirección profesional.
- d) Toda modificación de la marca o nombre comercial con arreglo a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 17/2001.
- e) La mención de la modificación del Reglamento de uso de las marcas colectivas o de garantía con arreglo a lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 65 y 71 de la Ley 17/2001.
- f) Las solicitudes de transmisión total o parcial de la solicitud o registro y la fecha de denegación o concesión de la inscripción.
- g) La constitución, modificación o cesión de un derecho real y la fecha de la denegación o concesión de su inscripción. En el caso de una hipoteca mobiliaria se anotará la fecha de su inscripción en el Registro de Bienes Muebles.
- h) Las medidas de ejecución forzosa y los procedimientos de concurso de acreedores o análogos.
- i) Las solicitudes de inscripción, modificación o cesión de licencias y la fecha de denegación o concesión de su inscripción.
- j) Las solicitudes de cancelación de las inscripciones mencionadas en los párrafos g), h) e i) y la fecha de inscripción de su cancelación.
- k) La solicitud de renovación del registro y su fecha de concesión o denegación y publicación.
- l) La solicitud de renuncia del registro y de la cancelación del mismo.
- m) La fecha del acuerdo de caducidad por falta de renovación y de su publicación.
- n) Las solicitudes y demandas de nulidad y caducidad, las acciones reivindicatorias y las resoluciones y sentencias recaídas sobre las mismas, de conformidad con lo previsto en los artículos 2 y 61 ter de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.

4. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá inscribir en el Registro de Marcas otras menciones, además de las previstas en los apartados anteriores.

• *Se modifica por el art. único.23 del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.*

### **Artículo 53.** *Publicidad.*

1. El Registro de Marcas es público. La publicidad se hará efectiva mediante consulta a la base de datos, obtención de listados informáticos o certificación expedida por el funcionario competente.

2. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá facilitar, con carácter gratuito, la consulta pública de la base de datos mediante su puesta a disposición pública en redes de comunicación telemática.

3. La certificación será el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de las inscripciones registrales.

4. La certificación se solicitará por el interesado mediante la presentación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas del correspondiente impreso normalizado en el que se indicarán los particulares sobre los que ha de versar la misma. Cuando se solicite una certificación general sobre las inscripciones registrales de una marca o nombre comercial, la misma podrá consistir en el correspondiente listado informático de la base de datos certificado por el funcionario competente. Con la solicitud de certificación deberá acompañarse el justificante de pago de la tasa correspondiente.

### **Artículo 54.** *Consulta pública de expedientes.*

1. La consulta pública de expedientes se efectuará sobre los documentos originales o copias de los mismos. Cuando los expedientes se conservasen mediante soportes técnicos de almacenamiento, la consulta pública se efectuará sobre estos medios técnicos. La Oficina Española de Patentes y Marcas establecerá la forma de llevarse a término la consulta. Hasta que no se haya abonado la tasa correspondiente, no se tendrá por presentada la solicitud de consulta pública.

2. Estarán excluidas de consulta pública las partes del expediente que el interesado haya manifestado, antes de la presentación de la solicitud de

consulta pública, que se mantengan confidenciales, a menos que la consulta de tales partes del expediente esté justificada por intereses legítimos y preponderantes de la parte que solicita la consulta.

3. Cuando se solicite la consulta pública de un expediente de solicitud de registro todavía no publicada, la parte interesada en la consulta deberá indicar y probar que el solicitante del expediente: a) Ha dado su consentimiento, o b) Ha pretendido hacer valer frente a dicha parte los derechos derivados de su solicitud.

4. La consulta tendrá lugar en los locales de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

5. Previa solicitud, la consulta pública se realizará mediante la expedición de copias de los documentos del expediente. Para la obtención de tales copias deberá pagarse la tasa correspondiente.

6. La consulta pública de expedientes también podrá efectuarse en línea sobre los medios técnicos de almacenamiento, en este caso no nacerá la obligación de pagar la tasa de consulta pública.

- *Se añade el apartado 6 por el art. único.24 del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.*

#### **Artículo 55.** *Conservación de expedientes.*

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas conservará los expedientes de todo procedimiento relativo a una solicitud o a un registro de marca o nombre comercial. El Director de la Oficina establecerá la forma de conservación de los expedientes conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.

2. La conservación de los expedientes electrónicos, de los expedientes en formato electrónico, y de sus copias de seguridad, será por tiempo ilimitado. Los documentos originales presentados por las partes, una vez trasladados a formato electrónico, así como todos los documentos que no puedan pasarse a este formato, podrán destruirse con sujeción a lo dispuesto con carácter general para la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

3. En el caso de expedientes o parte de expedientes conservados en formato no electrónico, la Oficina Española de Patentes y Marcas conservará dichos expedientes durante al menos cinco años a partir del final del año en que:

- a) La solicitud haya sido denegada, desistida o tenida por desistida.
- b) El registro de la marca o nombre comercial haya expirado totalmente conforme a lo dispuesto en la letra a) del artículo 54.3 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.
- c) Se haya inscrito en el Registro la renuncia total de la marca o nombre comercial conforme a lo dispuesto en la letra b) del artículo 54.3 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.
- d) La marca o nombre comercial hubieran sido totalmente cancelados del Registro conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 61 ter de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.

4. La Oficina Española de Patentes y Marcas conservará los expedientes de todos aquellos registros respecto de los cuales se hubiera reivindicado su antigüedad en una marca de la Unión, aunque dichos registros hubieran sido renunciados o se hubieran dejado extinguir por su titular una vez registrada la marca de la Unión y en tanto en cuanto dicha marca de la Unión continúe en vigor.

- *Se modifica por el art. único.25 del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.*

## CAPÍTULO VI

### Representación

**Artículo 56.** *Representación.*

1. Salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, nadie tendrá obligación de hacerse representar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o los órganos competentes de las Comunidades Autónomas. No obstante, en el supuesto de que el interesado actúe por sí mismo y no tenga domicilio ni sede social en territorio del Estado español, deberá designar, a efecto de notificaciones, una dirección postal en España o en el Espacio Económico Europeo o, alternatively, indicar que las notificaciones le sean dirigidas por cualquier otro medio técnico de comunicación de que disponga la citada Oficina.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el último inciso del apartado siguiente, las personas físicas o jurídicas que no tengan ni domicilio ni establecimiento

industrial o comercial efectivo y serio en el Espacio Económico Europeo deberán, conforme a lo dispuesto en el artículo 175.2 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, hacerse representar mediante Agente de la Propiedad Industrial en cualquiera de los procedimientos establecidos por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre o el presente Reglamento.

3. Las personas físicas o jurídicas que tengan su domicilio o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el Espacio Económico Europeo podrán actuar mediante un empleado de las mismas, siempre que este empleado acredite ante la Oficina Española de Patentes y Marcas u órganos competentes de la Comunidad Autónoma correspondiente su poder de representación y cumpla las condiciones establecidas en el apartado 1 a efectos de notificaciones. El empleado de una persona jurídica de las contempladas en el presente apartado podrá actuar también en representación de otras personas jurídicas que estén económicamente vinculadas con aquella, incluso si estas personas jurídicas no tuvieren ni domicilio, ni establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el Espacio Económico Europeo.

4. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 1.1.f) del presente Reglamento, se presumirá que el representante tiene una sucursal seria y efectiva en el territorio de la Comunidad Autónoma de presentación de la solicitud, si tiene un acuerdo de colaboración con otro representante o si actúa por medio de empleados, auxiliares o mandatarios, domiciliados cualquiera de ellos en el territorio de la referida Comunidad Autónoma.

- *Se modifica por el art. único.26 del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.*

#### **Artículo 57. Acreditación de la representación.**

1. Los representantes deberán presentar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas u órgano competente de la Comunidad Autónoma el correspondiente poder firmado por el interesado para su inclusión en el expediente. Los poderes podrán otorgarse para una o más solicitudes o para uno o más registros identificados en el poder.

2. Se podrá presentar un poder general por el que se faculte al representante para actuar en relación con todas las operaciones de marcas o nombres

comerciales del poderdante. La Oficina Española de Patentes y Marcas llevará a estos efectos un registro de poderes generales.

3. Cuando se comunique a la Oficina Española de Patentes y Marcas u órgano competente de la Comunidad Autónoma la designación de un representante, el correspondiente poder se deberá presentar en el plazo de un mes a contar desde la recepción de dicha comunicación, si la dirección del poderdante se encuentra dentro del territorio español, o en el plazo de dos meses, si tal dirección se hallare fuera de dicho territorio. En el caso de que no se presentase el poder en los plazos prescritos anteriormente, el procedimiento continuará con el representado. Los actos realizados por el representante no acreditado, con excepción de la presentación de la solicitud de registro, se tendrán por no efectuados, si no son confirmados por el representado en los plazos anteriormente previstos. Todo ello se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la última frase del apartado 1 y en el apartado 2 del artículo 56 de este Reglamento.

4. Todo representante que deje de estar apoderado seguirá siendo considerado como tal hasta que no se haya comunicado a la Oficina Española de Patentes y Marcas u órgano competente la expiración de su poder.

5. Salvo que el propio poder disponga otra cosa, su extinción por el fallecimiento del poderdante no impedirá al apoderado realizar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas u órganos competentes de las Comunidades Autónomas los actos de conservación, defensa y mantenimiento de las solicitudes y registros del poderdante que resulten imprescindibles hasta la designación de un nuevo apoderado por los herederos de aquél o la comparecencia personal de éstos.

6. En los supuestos de solicitudes, escritos o comunicaciones presentadas electrónicamente que no impliquen renuncia, enajenación, gravamen o limitación de derechos podrá aportarse, en lugar del poder original otorgado por el interesado, un archivo electrónico que contenga la copia íntegra del mismo. No obstante, el documento original del poder deberá presentarse para su inclusión en el expediente cuando se desista totalmente de la solicitud, cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas así lo requiera, o cuando cualquier parte en el procedimiento justifique la posible existencia de falsedad del mismo o cualquier otro defecto grave y así lo solicite expresamente.

7. Cuando, de acuerdo con el apartado anterior, haya de presentarse el poder original, éste deberá aportarse en el plazo de diez días que conceda la Oficina Española de Patentes y Marcas o en el que reste para que se cumpla el plazo previsto en el apartado 3 de este artículo, si este plazo fuera superior. En el supuesto de que el poder sea requerido en alguno de los trámites previstos en los artículos 11, 14 ó 20 de este Reglamento, su aportación se efectuará en los plazos establecidos en los mismos. Una vez requerida la aportación del poder original, el incumplimiento o su aportación extemporánea producirá los efectos previstos en el apartado 3 de este artículo.

## TÍTULO IX

### **Solicitud de nulidad y caducidad**

*Debe tenerse en cuenta que este Título, añadido por el art. único.27 del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, se aplicará a partir del día 14 de enero de 2023, sin perjuicio de la aplicación inmediata de aquellos preceptos a los que remitan otras partes del Reglamento, según establece su disposición transitoria segunda (ver en epígrafe § 4).*

**Artículo 58.** *Contenido de la solicitud de nulidad o caducidad.*

1. La solicitud de nulidad o caducidad de una marca deberá incluir:
  - a) El nombre y dirección de la persona que formula la solicitud, de acuerdo con lo previsto en las letras b) y c) del artículo 1.1 de este Reglamento.
  - b) En caso de que se actúe por medio de representante, el nombre y dirección de este, de acuerdo con lo previsto en la letra f) del artículo 1.1 de este Reglamento.
  - c) El número de la marca cuya nulidad o caducidad se solicite y el nombre de su titular.
  - d) La causa en la que se basa la solicitud de nulidad o caducidad mediante una declaración en el sentido de que se cumplen los requisitos estable-

cidos en los artículos 51, 52, 54, 66, 67, 72, 73 y 91 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.

- e) La indicación de los productos o servicios respecto de los que se solicita la nulidad o caducidad de la marca. En ausencia de esta indicación se considerará que la solicitud se formula contra todos los productos o servicios amparados por la marca impugnada.
- f) El justificante de pago de la tasa de solicitud de nulidad o caducidad.
- g) Firma del interesado o de su representante.

2. Además de los requisitos establecidos en el apartado anterior, las solicitudes de nulidad basadas en causas relativas deberán incluir:

- a) Cuando la solicitud de nulidad se base en una marca anterior de las contempladas en las letras a), b) y c) del artículo 6.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, el número de dicha marca, su fecha de presentación o prioridad, y si la misma está solicitada o registrada.
- b) Si la solicitud de nulidad se basa en una marca anterior notoriamente conocida en el sentido del artículo 6.2.d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, una indicación en tal sentido y una representación de la misma.
- c) Si la solicitud se basa en una marca anterior renombrada conforme a lo previsto en el artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, además de las menciones señaladas en la letra a) anterior, una indicación en este sentido.
- d) Cuando la solicitud de nulidad se base en alguno de los derechos anteriores previstos en los artículos 9 y 10 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, una indicación de la naturaleza del derecho anterior en que se basa la solicitud y su representación. Si el derecho anterior fuera uno de los contemplados en el apartado 3 del artículo 9, la fecha de solicitud del registro o, si no estuviera disponible, la fecha a partir de la cual se concede la protección.
- e) Si la solicitud de nulidad se basa en un registro o solicitud anterior, una representación de dicho registro o solicitud. Si se tratara de una marca anterior en color, la representación deberá ser en color.
- f) Indicación de los productos o servicios en los que se basa cada uno de los motivos de la solicitud de nulidad.

g) En el caso de que presente la solicitud de nulidad un licenciatario o una persona facultada a ejercer un derecho anterior, la acreditación de la autorización o el derecho que le faculte para presentar dicha solicitud.

3. Cuando la solicitud de nulidad presentada conforme al artículo 52 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre se base en más de una marca o derecho anterior, serán de aplicación los apartados 1, letra d), y 2 del presente artículo para cada una de dichas marcas o derechos.

4. La solicitud podrá incluir las razones, motivos y fundamentos en que se base la solicitud y las pruebas acreditativas que se consideren pertinentes.

#### **Artículo 59.** *Inadmisión de la solicitud de nulidad o caducidad.*

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas inadmitirá la solicitud de nulidad o caducidad cuando no cumpla lo dispuesto en las letras c), d) y f) del artículo 58.1, o, cuando proceda, en las letras a), b) o d), primera frase, del artículo 58.2 del presente Reglamento.

2. Si la solicitud de nulidad o caducidad no se ajusta a las demás disposiciones de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre o del presente Reglamento, la Oficina Española de Patentes y Marcas notificará las irregularidades observadas al solicitante para que en el plazo de diez días las subsane. Si en dicho plazo las irregularidades no fueran subsanadas, la Oficina decretará la inadmisión de la solicitud.

3. La Oficina informará al solicitante y al titular de la marca de las resoluciones adoptadas conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores y publicará una mención de las mismas en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial”.

#### **Artículo 60.** *Fundamentación de la solicitud de nulidad o caducidad.*

1. El solicitante deberá presentar los hechos, las pruebas y las alegaciones en apoyo de su solicitud hasta el cierre de la fase contradictoria del procedimiento de nulidad o caducidad. En particular, el solicitante aportará lo siguiente:

- a) En caso de una solicitud presentada con arreglo al artículo 51 o al artículo 54, apartado 1, letras b) o c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre los hechos, las pruebas y los argumentos en apoyo de los motivos en que se base la solicitud de nulidad o caducidad.
- b) En caso de que la solicitud se base en una marca anterior de la Unión, pruebas del registro o de la solicitud de registro de dicha marca, tales como una copia del certificado de registro o del certificado de presentación de la solicitud y, en su caso, del último certificado de renovación que acredite la vigencia de dicha marca.
- c) En caso de que la solicitud se base en una marca anterior notoriamente conocida en el sentido del artículo 6.2.d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, prueba de la existencia o registro de dicha marca y de que la misma es notoriamente conocida en España para los productos o servicios en los que se basa dicha solicitud de nulidad.
- d) En el caso de que la solicitud se base en una marca anterior renombrada en el sentido del artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, además de la pruebas a que se refiere la letra b) del presente apartado, prueba de que la marca goza de renombre en España o en la Unión para los productos o servicios en los que se basa dicha solicitud de nulidad, así como prueba o alegaciones que demuestren que el uso sin justa causa de la marca impugnada se aprovecharía indebidamente del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior, o bien sería perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.
- e) En el caso de que la solicitud se base en alguno de los motivos previstos en las letras a) y b) del artículo 9.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, prueba de la existencia del nombre, apellidos u otro signo identificativo de la persona afectada y, en su caso, del alcance y divulgación entre la generalidad del público de dicho medio de identificación.
- f) En el caso de que la solicitud se base en alguno de los motivos previstos en la letra c) del artículo 9.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, prueba de la adquisición, existencia continuada y ámbito de protección del derecho anterior, así como acreditación de que el solicitante tiene derecho a presentar la solicitud.
- g) En el caso de que la solicitud se base en la letra d) del artículo 9.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, prueba del uso o del conocimiento notorio del signo en el tráfico económico del conjunto del territorio nacional.

- h) En el caso de que la solicitud se base en una denominación de origen o en una indicación geográfica protegida a tenor de lo previsto en artículo 9.3 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, prueba de la adquisición, existencia continuada y ámbito de protección de dicho derecho.
- i) En el caso de que la solicitud se base en la inexistencia del consentimiento del titular de la marca tal como se contempla en el artículo 10.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, prueba de la propiedad de dicha marca y de la relación con el agente o representante.

2. Cuando los elementos de prueba relativos a la presentación o registro de los derechos anteriores a que se refieren las letras b), c), d), f) y h) del apartado anterior obren en una base de datos oficial accesible en línea de forma gratuita y en idioma español, la parte que presente la solicitud de nulidad podrá aportar esas pruebas haciendo referencia a dicha base de datos.

3. Los documentos y demás pruebas se adjuntarán en anexos que se numerarán consecutivamente. La presentación deberá incluir un índice que contenga, para cada documento o elemento de prueba presentado como anexo:

- a) El número del anexo;
- b) Una breve descripción del documento o del elemento y, si procede, el número de páginas;
- c) Una indicación de las partes concretas del documento o elemento que invoca en apoyo de sus alegaciones, si procede;
- d) El número de página de las alegaciones en la que se menciona el documento o el elemento.

Si el índice o los anexos no cumplieran con estos requisitos, la Oficina podrá requerir al interesado para que en el plazo previsto en el artículo 61.5 subsane las irregularidades detectadas. Si en dicho plazo las irregularidades no fueran subsanadas, el documento o elemento irregular no será tenido en cuenta.

4. El Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá disponer mediante resolución los modos de presentación, especificaciones técnicas, formatos y soportes en los que los interesados habrán de presentar sus pruebas.

**Artículo 61.** *Examen de fondo de la solicitud de nulidad o caducidad.*

1. Si la solicitud fuera admitida, la Oficina Española de Patentes y Marcas enviará una comunicación a las partes mediante la cual les informará de que se ha iniciado la fase contradictoria del procedimiento de caducidad o de nulidad y requerirá al titular de la marca impugnada para que presente sus observaciones en el plazo de dos meses.

2. En el caso de que la Oficina Española de Patentes y Marcas hubiera requerido a una parte, de conformidad con el artículo 59.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre para que formulara observaciones y dicha parte no hubiera presentado observación alguna dentro del plazo establecido, la Oficina procederá al cierre de la fase contradictoria del procedimiento y se pronunciará sobre la caducidad o nulidad con arreglo a las pruebas de que disponga.

3. En el caso de que el solicitante no hubiera presentado los hechos, alegaciones o pruebas necesarios para fundamentar su solicitud, la misma será desestimada por infundada.

4. Toda observación presentada por las partes se notificará a la otra parte interesada. Cuando la misma no contenga elementos nuevos o ya se hubieran reunidos los elementos necesarios para dictar una resolución en el asunto, la notificación será facultativa.

5. Si la Oficina Española de Patentes y Marcas hiciera uso de la facultad que le confiere la segunda frase del apartado 1 del artículo 59 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, concederá a la parte requerida un plazo no superior a un mes ni inferior a diez días para presentar sus observaciones.

6. Cuando el titular de la marca impugnada renuncie a los productos o servicios contra los que se hubiera formulado la solicitud de nulidad o caducidad, o dicha marca hubiera expirado o hubiera sido anulada en un proceso paralelo, se cerrará el procedimiento, salvo que el solicitante demuestre un interés legítimo en obtener una resolución sobre el fondo.

7. En caso de que el titular renuncie parcialmente a la marca impugnada mediante la supresión de algunos de los productos o servicios contra los que se dirige la solicitud, la Oficina requerirá al solicitante para que declare, dentro del plazo que se le otorgue de acuerdo con el apartado 5, si mantiene su solicitud y, en caso afirmativo, contra cuáles de los productos y servicios restantes. En el caso de que el solicitante retire la solicitud a la luz de la

renuncia, o se informe a la Oficina de un acuerdo entre las partes, el procedimiento finalizará.

8. En el caso de que el titular desee renunciar a la marca impugnada, deberá hacerlo mediante un documento separado.

**Artículo 62.** *Suspensión y sobreseimiento de solicitudes de nulidad o caducidad.*

1. Cuando se presenten varias solicitudes de nulidad o caducidad contra la misma marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas las tramitará siguiendo el orden de incoación, decretando la suspensión de oficio de las demás solicitudes presentadas. La Oficina informará de ello a los solicitantes afectados.

2. Si como consecuencia de un previo procedimiento de nulidad o caducidad recayera una resolución firme que determinara la extinción de la marca impugnada, las solicitudes de nulidad o caducidad que hubieran sido suspendidas conforme al apartado anterior quedarán sobreseídas, salvo que el solicitante acredite un interés legítimo en obtener una resolución sobre el fondo de su solicitud. La Oficina informará del sobreseimiento a las partes afectadas.

3. En caso de sobreseimiento, a petición del interesado, la Oficina Española de Patentes y Marcas reembolsará el cincuenta por ciento de la tasa de nulidad o caducidad abonada.

**Artículo 63.** *Prueba de uso en las solicitudes de nulidad o caducidad.*

1. Cuando se trate de una solicitud de caducidad basada en los artículos 54.1.a) y 57 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, la Oficina instará al titular de la marca impugnada a aportar, en el plazo de dos meses, la prueba del uso efectivo de dicha marca o la concurrencia de causas justificativas de la falta de uso. En el caso de que, en el plazo indicado, el titular no aporte dicha prueba o la concurrencia de causas justificativas de la falta de uso o, en su caso, las pruebas o causas alegadas sean manifiestamente insuficientes o carentes de pertinencia, se declarará la caducidad de la marca impugnada. El artículo 21 bis, apartados 3, 4, 5 y 7 del presente Reglamento se aplicarán *mutatis mutandis*.

2. La petición de la prueba de uso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59, apartados 2, 3 y 7 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre se admitirá si

el titular de la marca impugnada presenta una petición incondicional en un documento separado dentro del plazo previsto en el artículo 61, apartado 1 del presente Reglamento. En el caso de que el titular de la marca impugnada hubiera presentado una solicitud de prueba del uso de la marca anterior que cumpla los requisitos del artículo 59, apartados 2, 3 y 7 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre la Oficina requerirá al solicitante de la nulidad para que aporte las pruebas exigidas en el plazo de un mes. En el caso de que, en el plazo indicado, el solicitante de la nulidad no facilite dichas pruebas o acredite la concurrencia de causas justificativas de la falta de uso o los motivos alegados fueran manifiestamente insuficientes o carentes de pertinencia, la Oficina denegará la solicitud de declaración de nulidad en la medida en que se base en dicha marca anterior. El artículo 21 bis, apartados 3, 4, 5 y 7 del presente Reglamento se aplicarán *mutatis mutandis*.

3. La petición de la prueba de uso podrá ir acompañada de las alegaciones de contestación a la solicitud de nulidad formulada. Dichas alegaciones también podrán presentarse junto con las que se formulen en respuesta a la prueba de uso presentada.

**Disposición adicional primera.** *Cumplimiento de trámites.*

A efectos de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 17/2001, se entenderán por trámites de un procedimiento en materia de propiedad industrial cualesquiera actuaciones relativas a la solicitud, tramitación, oposición, renovación, reivindicación de prioridad, pago de tasas o incluso formulación de recursos respecto de cualquier modalidad de propiedad industrial. En consecuencia, las actuaciones o trámites con ese objeto cuyo plazo hubiera de expirar en sábado, podrán efectuarse válidamente en el primer día hábil siguiente a ese sábado.

**Disposición adicional segunda.** *Restablecimiento de derechos de las demás modalidades de propiedad industrial.*

Los artículos 47 y 48 del presente Reglamento serán de aplicación, en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza o con lo dispuesto en la disposición adicional séptima de la Ley 17/2001, de Marcas, a

las patentes, modelos de utilidad, topografías de los productos semiconductores y modelos y dibujos industriales y artísticos.

**Disposición adicional tercera.** *Cómputo de plazos.*

Los plazos establecidos en este Reglamento se computarán conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

- *Se modifica por el art. único.28 del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.*

**Disposición transitoria primera.** *Normas transitorias aplicables a los rótulos de establecimiento.*

1. Mientras dure la vigencia registral de los rótulos de establecimiento serán aplicables a los mismos las disposiciones del presente Reglamento en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza, o contrario al régimen transitorio previsto en la Ley 17/2001. En particular, le serán aplicables el artículo 15. 2, el capítulo IV del Título II y el Título IV de este Reglamento.

2. De acuerdo con lo previsto en el párrafo a) del apartado 2 de la disposición transitoria tercera de la Ley 17/2001, cuando la renovación del rótulo de establecimiento sólo comprenda municipios ubicados en una única Comunidad Autónoma la solicitud de renovación se presentará ante los órganos competentes de dicha Comunidad Autónoma. La solicitud de renovación se presentará ante la Oficina Española de Patentes y Marcas cuando comprenda los municipios de las Ciudades de Ceuta o Melilla o cuando, refiriéndose a cualesquiera otros municipios, los órganos de la Comunidad Autónoma que resultase competente no hubieren iniciado sus actividades registrales, conforme a lo previsto en la disposición transitoria quinta de la citada Ley.

3. La solicitud y procedimiento de renovación se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 del Reglamento, en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza o contrario a lo dispuesto en la Ley 17/2001 y en la presente disposición. En particular no le será aplicable a la renovación de los rótulos de establecimiento, el plazo de demora contemplado en el artículo 32.3 de la citada Ley, ni la indicación de los productos o

servicios previstos en el párrafo g) del artículo 26.2 del Reglamento, que deberá sustituirse por la indicación de los municipios, sucursales y actividades concretas para las que se solicita la renovación.

4. Cuando la competencia para resolver la solicitud de renovación corresponda a los órganos de las Comunidades Autónomas, el justificante de abono de la tasa correspondiente se ajustará a lo que aquéllas dispongan. Dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la solicitud, el órgano competente comunicará a la Oficina Española de Patentes y Marcas los datos de la solicitud de renovación en la forma prevista en el apartado 7 del artículo 5 de este Reglamento. Una vez resuelta la solicitud de renovación, en el mismo plazo y del mismo modo se comunicará a dicha Oficina la resolución adoptada y, en su caso, los recursos administrativos y jurisdiccionales que se interpongan contra la misma y la resolución que recaiga sobre los mismos. La Oficina Española de Patentes y Marcas, a instancia del órgano competente, suministrará copia del expediente o cuantos datos se le soliciten del mismo.

**Disposición transitoria segunda.** *Aplicación de la Clasificación Internacional a los nombres comerciales renovados.*

1. De conformidad con lo previsto en la disposición transitoria sexta de la Ley 17/2001, en la primera renovación que se produzca tras la entrada en vigor de dicha Ley, los nombres comerciales concedidos bajo la legislación anterior se clasificarán de acuerdo con la Clasificación Internacional de productos y servicios.

2. La solicitud de esta renovación se ajustará a lo previsto en el artículo 26 del Reglamento. No obstante, en la misma deberá precisarse que se trata de una primera renovación con adaptación a la Clasificación Internacional e indicarse los productos o servicios para los que se pide la renovación, agrupados según la clase a que pertenezca de la Clasificación Internacional, precedido cada grupo por el número de su clase. La lista presentada no podrá incluir productos o servicios distintos de los comprendidos en la lista de actividades protegidas por el nombre comercial. Cuando la lista de actividades contenga conceptos excesivamente genéricos y totalmente indeterminados, habrá de prescindirse de los mismos en la adaptación a la Clasificación Internacional.

3. El procedimiento de renovación se ajustará a lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento. Los defectos o reparos observados en la clasificación propuesta por el interesado serán notificados al mismo, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo antes citado. La Oficina Española de Patentes y Marcas, a la vista de la contestación del interesado, resolverá concediendo la renovación para los productos o servicios que considere correctamente clasificados, salvo que existan otras irregularidades no subsanadas que impidan la concesión de la renovación solicitada.

**Disposición transitoria tercera.** *Fusión de registros.*

1. Cuando, conforme a la disposición transitoria séptima de la Ley 17/2001, se solicite, en la primera renovación que se efectúe tras la entrada en vigor de la citada Ley, la fusión en un único registro de varias marcas concedidas, el interesado deberá presentar la solicitud de renovación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento. La solicitud de renovación deberá incluir además:

- a) Una mención indicando que se solicita la fusión de varias marcas en un único registro.
- b) Los números de los registros de marca respecto de los que se solicita la fusión.
- c) La mención de los productos y servicios de los registros fusionados para los que se solicita la renovación, agrupados según la clase a que pertenezcan de la Clasificación Internacional, precedido cada grupo por el número de su clase y dispuestos éstos correlativamente siguiendo el orden numérico de dicha Clasificación. Esta enumeración de los productos y servicios se efectuará aun en el caso de que la renovación se solicite para todos los productos y servicios protegidos por los distintos registros fusionados.

2. El procedimiento de renovación se ajustará a lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento. No obstante, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará además si la fusión solicitada cumple los requisitos previstos en la disposición transitoria séptima de la Ley y en la presente disposición. Si se

observara algún defecto o reparo, serán notificados al interesado con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 28 antes citado.

3. Si los defectos o reparos relativos a la solicitud de fusión no fueran subsanados en el plazo prescrito, la fusión será denegada. No obstante, no se denegará la renovación solicitada si la misma cumple los requisitos legalmente previstos respecto de los registros para los que se solicitó la fusión. En este supuesto, la Oficina Española de Patentes y Marcas notificará al interesado la denegación de la fusión y la concesión de la renovación respecto de los registros que procedan. En los expedientes de estos registros se incorporará una copia de la solicitud de renovación presentada y de la resolución adoptada.

4. Cuando se conceda la renovación y fusión solicitada, se abrirá un nuevo expediente en el que se incorporarán los expedientes de los registros fusionados, asignando un nuevo número al registro fusionado resultante. La Oficina Española de Patentes y Marcas, asimismo, efectuará las anotaciones registrales pertinentes, cancelando cada uno de los registros fusionados, indicando el motivo de esta cancelación y el número del expediente en que han sido incorporados.



**§ 4**

**REAL DECRETO 306/2019,  
DE 26 DE ABRIL, POR EL QUE  
SE MODIFICA EL REGLAMENTO  
PARA LA EJECUCIÓN DE  
LA LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE,  
DE MARCAS, APROBADO POR  
REAL DECRETO 687/2002,  
DE 12 DE JULIO (Extracto)**



## ÍNDICE

### **§ 4 REAL DECRETO 306/2019, DE 26 DE ABRIL, POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS, APROBADO POR REAL DECRETO 687/2002, DE 12 DE JULIO (Extracto)**

<i>Preámbulo</i> .....	211
<i>Artículos</i> .....	215
Artículo único. Modificación del Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio. ....	215
<i>Disposiciones transitorias</i> .....	216
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de la prueba de uso .....	216
Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de los procedimientos administrativos de nulidad y caducidad .....	216
<i>Disposición derogatoria</i> .....	216
Disposición derogatoria única. Derogación normativa .....	216
<i>Disposiciones finales</i> .....	216
Disposición final primera. Título competencial.....	216
Disposición final segunda. Incorporación de derecho de la Unión Europea .....	216
Disposición final tercera. Entrada en vigor .....	216



**§ 4 REAL DECRETO 306/2019, DE 26  
DE ABRIL, POR EL QUE SE MODIFICA  
EL REGLAMENTO PARA  
LA EJECUCIÓN DE LA LEY 17/2001,  
DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS,  
APROBADO POR REAL DECRETO  
687/2002, DE 12 DE JULIO (Extracto)**

«BOE» núm. 103, de 30 de abril de 2019»

La disposición final tercera del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, por el que se modifica parcialmente la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la misma. En su virtud, y dada la complejidad y las novedades regulatorias incorporadas en ese Real Decreto-ley, resulta adecuado desarrollar, en la necesaria colaboración que debe presidir las relaciones entre las normas con rango de ley y las normas de naturaleza reglamentaria, los aspectos concretos de dicha regulación mediante el dictado de un Real Decreto del Consejo de Ministros. Por ello, la presente norma tiene como objeto principal el desarrollo reglamentario de las modificaciones que en la legislación en materia de marcas ha supuesto la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Eu-

ropeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que ha obligado a la modificación de la actual Ley 17/2001, de 7 de diciembre.

Esta Directiva continúa con la armonización legislativa iniciada por la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, en su versión refundida, Directiva 2008/95/CE, que supuso un avance significativo en la armonización de las disposiciones esenciales de carácter sustantivo del Derecho de marcas en todos los Estados miembros. La nueva Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, avanza en esa aproximación de las normas de derecho material, pero extiende también su impulso armonizador a disposiciones de carácter procedimental. La finalidad es lograr la máxima coherencia no sólo entre los sistemas nacionales de marcas de los diferentes Estados miembros, sino también entre estos y el sistema de marcas de la Unión Europea, actualmente desarrollado por el Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.

El presente Real Decreto modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, con la finalidad ya indicada de adaptarlo a las modificaciones que ha sufrido la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, al incorporar la Directiva (UE) 2015/2436. Este Real Decreto de modificación consta de un artículo único con veintiocho apartados, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y tres disposiciones finales.

La redacción de este proyecto de Reglamento se ha basado en los principios de buena regulación recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, comprendiendo el principio de necesidad y eficacia, al adaptar el contenido del reglamento a la modificaciones introducidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, por el Real decreto-ley 23/2018 con la mínima reforma de la actual normativa en aras de la simplificación; así como en los principios de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible a la finalidad que se quiere alcanzar con la norma, y de seguridad jurídica, puesto que se realiza con el fin de mantener un marco normativo estable, predecible, integrado y claro, huyendo de una indeseable dispersión normativa.

En relación con los requisitos de la solicitud de registro, el apartado uno del artículo único los modifica para adaptarlos a las modificaciones introducidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, relativas a la legitimación, a los medios de notificación del solicitante cuando actúe por sí mismo y a la posibilidad de incluir en la solicitud una reivindicación del carácter distintivo adquirido por el uso del signo solicitado.

En el apartado dos se introduce una de las principales novedades de esta reforma. Se trata de la regulación específica de los distintos tipos de marcas. Se contemplan, de esta manera, las marcas denominativas estándar, las marcas figurativas –que engloban las marcas gráficas, mixtas y denominativas no estándar–, las marcas tridimensionales, de posición, de patrón, de color, sonoras, de movimiento, multimedia y holográficas.

Como consecuencia de la eliminación del requisito de la representación gráfica para definir y delimitar el signo distintivo sobre el que se reclama la protección registral, fruto de los avances ofrecidos por las nuevas tecnologías, se admite la posibilidad de representar los signos mediante archivos de sonido o audio, en el caso de las marcas sonoras, y mediante archivos de video en las de movimiento, marcas holograma o marcas multimedia.

Esta nueva tipología de marcas ha impuesto modificaciones también en relación tanto con los elementos que debe incluir la publicación de las solicitudes de registro como con respecto de las menciones que deben inscribirse en el Registro de Marcas.

En cuanto a los productos y servicios para los que se solicitan las marcas y los nombres comerciales, el apartado tres recoge la necesidad de que sean identificados con la suficiente claridad y precisión como para que las autoridades competentes y los competidores determinen con exactitud el ámbito de protección del signo en cuestión. A estos efectos, se incorpora literalmente a nuestra legislación lo establecido en el artículo 39 de la Directiva (UE) 2015/2436.

Además de algunas novedades introducidas en los apartados ocho y nueve relativas al contenido del escrito de oposición y en relación con la presentación de pruebas y documentos que acompañen a dicho escrito, se introduce en el apartado once un nuevo artículo que desarrolla la prueba de uso que el titular de la marca solicitada puede pedir al oponente que impugne su registro, siempre que dicha prueba de uso fuera legalmente exigible en ese momento con arreglo a las disposiciones de la ley. En el caso de que la marca no haya sido usada también se establece

la posibilidad de acreditar la existencia de causas justificativas de la falta de uso. Se regula además la forma en la que se puede solicitar esta prueba de uso, su contenido y alcance, así como el momento en que puede solicitarse y el plazo que tiene el oponente para presentar alegaciones y observaciones una vez recibida.

En el apartado quince se introducen modificaciones en relación con el aviso de la expiración del registro de la marca y se establecen los casos en los que, pagando electrónicamente la tasa de renovación en el documento habilitado al efecto por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas, no será necesario presentar una solicitud para obtener la renovación del registro de dicha marca. Este nuevo procedimiento de renovación solo será aplicable cuando se trate de una renovación total de la marca en cuestión.

El Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria, y el Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos), ha impuesto la necesaria modificación de varios artículos y del enunciado del título VII del Reglamento de ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre. En concreto, se han tenido que modificar las denominaciones de marca comunitaria por marca de la Unión Europea y Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) por Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

En lo referente a las disposiciones generales sobre los procedimientos, como consecuencia de la experiencia práctica obtenida en los últimos años, así como por la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se ha modificado la regulación de las comunicaciones de los interesados y las normas referentes a la conservación de los expedientes. También se modifica la normativa relacionada con la representación de los interesados en congruencia con la nueva regulación establecida en Ley 17/2001, de 7 de diciembre, tras su modificación parcial.

En el apartado veintisiete se introduce un nuevo título en el que se regula el procedimiento administrativo de nulidad o caducidad fruto de la competencia directa otorgada a la Oficina Española de Patentes y Marcas por la modificación introducida en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre. Se regula detalladamente tanto

el contenido de la solicitud de nulidad o caducidad, las pruebas, hechos y alegaciones que el solicitante deberá aportar para fundamentar su solicitud, así como las causas de su inadmisión. También se detalla el procedimiento que deberá seguirse para realizar el examen de fondo de las solicitudes de nulidad o caducidad, la posibilidad de solicitar la prueba de uso durante el mismo y cuándo podrá acordarse la suspensión y el sobreseimiento de estas solicitudes.

La modificación de la disposición adicional tercera regula el cómputo de plazos atendiendo a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Además, se incluyen tres disposiciones finales: La primera de ellas recoge el título competencial, la segunda incorpora al Derecho nacional la norma contenida en el artículo 39 de la Directiva (UE) 2015/2436, y, finalmente, la tercera establece la entrada en vigor del real decreto fijándola en el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

En el procedimiento de elaboración de esta norma se han realizado los trámites de consulta e información públicas pertinentes. Del mismo modo se han obtenido los informes preceptivos de las entidades interesadas y los Departamentos ministeriales, tal y como dispone el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Asimismo, se ha recabado informe consultivo del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Económico y Social y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, con la aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de abril de 2019,

## DISPONGO

**Artículo único.** *Modificación del Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio.*

El Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, queda modificado como sigue:

.../...

**Disposición transitoria primera.** *Régimen transitorio de la prueba de uso.*

A los procedimientos sobre marcas y nombres comerciales iniciados antes de la entrada en vigor de este Reglamento no les será de aplicación lo dispuesto en los apartados 10 y 11 del artículo único (artículos 21.2 frase final y 21 bis).

**Disposición transitoria segunda.** *Régimen transitorio de los procedimientos administrativos de nulidad y caducidad.*

El apartado veintisiete del artículo único se aplicará a partir del día 14 de enero de 2023, sin perjuicio de la aplicación inmediata de aquellos preceptos a los que remitan otras partes del Reglamento.

**Disposición derogatoria única.** *Derogación normativa.*

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que contradigan o se opongan a lo dispuesto en este real decreto.

**Disposición final primera.** *Título competencial.*

Este real decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva atribuida al Estado en materia de legislación sobre propiedad industrial por el artículo 149.1.9.<sup>a</sup> de la Constitución Española.

**Disposición final segunda.** *Incorporación de derecho de la Unión Europea.*

Mediante esta norma se incorpora al Derecho español el artículo 39 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

**Disposición final tercera.** *Entrada en vigor.*

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

**§ 5**  
**DIRECTIVA (UE) 2015/2436**  
**DEL PARLAMENTO EUROPEO**  
**Y DEL CONSEJO**  
**DE 16 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**RELATIVA A LA APROXIMACIÓN DE**  
**LAS LEGISLACIONES DE**  
**LOS ESTADOS MIEMBROS**  
**EN MATERIA DE MARCAS**  
**(versión refundida)**  
**(Texto pertinente a efectos del EEE)**



# ÍNDICE

## **§ 5 DIRECTIVA (UE) 2015/2436 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 16 DE DICIEMBRE DE 2015 RELATIVA A LA APROXIMACIÓN DE LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS EN MATERIA DE MARCAS (versión refundida)**

<i>Considerandos</i> .....	223
CAPÍTULO 1 - DISPOSICIONES GENERALES.....	237
Artículo 1. Ámbito de aplicación .....	237
Artículo 2. Definiciones.....	237
CAPÍTULO 2 - DERECHO MATERIAL DE MARCAS .....	237
SECCIÓN 1 - <i>Signos que pueden constituir una marca</i> .....	237
Artículo 3. Signos que pueden constituir una marca .....	237
SECCIÓN 2 - <i>Motivos de denegación o causas de nulidad</i> .....	238
Artículo 4. Motivos de denegación absolutos o causas de nulidad absoluta.....	238
Artículo 5. Motivos de denegación relativos o causas de nulidad relativa .....	240
Artículo 6. Declaración a posteriori de la nulidad o la caducidad de una marca.....	243
Artículo 7. Motivos de denegación o causas de nulidad relativas solo a una parte de los productos o servicios.....	243
Artículo 8. Falta de carácter distintivo o de renombre de una marca anterior que impide declarar la nulidad de una marca registrada .....	243
Artículo 9. Exclusión de una declaración de nulidad por tolerancia....	244

SECCIÓN 3 - <i>Derechos conferidos y limitaciones</i> .....	244
Artículo 10. Derechos conferidos por la marca.....	244
Artículo 11. Derecho a prohibir los actos preparatorios en relación con el uso de embalaje u otros soportes.....	246
Artículo 12. Reproducción de las marcas en diccionarios.....	247
Artículo 13. Prohibición de utilización de una marca registrada a nombre de un agente o de un representante.....	247
Artículo 14. Limitación de los efectos de la marca .....	247
Artículo 15. Agotamiento del derecho conferido por la marca .....	248
Artículo 16. Uso de la marca.....	249
Artículo 17. La falta de uso como defensa ante una acción por violación de marca .....	249
Artículo 18. Protección del derecho del titular de una marca registrada posterior en los procesos por violación de marca .....	250
SECCIÓN 4 - <i>Caducidad de los derechos de marca</i> .....	250
Artículo 19. La falta de uso efectivo como causa de caducidad.....	250
Artículo 20. Marca convertida en genérica o indicación engañosa como causas de caducidad .....	251
Artículo 21. Caducidad relativa solo a una parte de los productos o servicios.....	251
SECCIÓN 5 - <i>Las marcas como objeto de propiedad</i> .....	251
Artículo 22. Cesión de marcas registradas .....	251
Artículo 23. Derechos reales .....	252
Artículo 24. Ejecución forzosa .....	252
Artículo 25. Licencia .....	252
Artículo 26. Solicitudes de marcas como objeto de propiedad .....	253
SECCIÓN 6 - <i>Marcas de garantía, de certificación y colectivas</i> .....	253
Artículo 27. Definiciones.....	253
Artículo 28. Marcas de garantía y marcas de certificación.....	254
Artículo 29. Marcas colectivas .....	254
Artículo 30. Reglamento de uso de la marca colectiva .....	255
Artículo 31. Denegación de la solicitud .....	255
Artículo 32. Uso de la marca colectiva.....	256

Artículo 33. Modificaciones del reglamento de uso de la marca colectiva .....	256
Artículo 34. Legitimación activa para ejercer la acción por violación de marca .....	256
Artículo 35. Otras causas de caducidad .....	257
Artículo 36. Otras causas de nulidad .....	257
<b>CAPÍTULO 3 - PROCEDIMIENTOS</b> .....	258
<b>SECCIÓN 1 - <i>Solicitud y registro</i></b> .....	258
Artículo 37. Requisitos de la solicitud.....	258
Artículo 38. Fecha de presentación .....	258
Artículo 39. Denominación y clasificación de los productos y servicios.....	258
Artículo 40. Observaciones de terceros.....	259
Artículo 41. División de las solicitudes y registros .....	260
Artículo 42. Tasas por clase.....	260
<b>SECCIÓN 2 - <i>Procedimientos de oposición, caducidad e invalidez</i></b> .....	260
Artículo 43. Procedimiento de oposición .....	260
Artículo 44. Falta de uso como defensa ante una acción por violación de marca .....	261
Artículo 45. Procedimiento de caducidad o de declaración de nulidad .....	262
Artículo 46. La falta de uso como medio de defensa en el procedimiento de nulidad.....	263
Artículo 47. Efectos de la caducidad y de la nulidad .....	264
<b>SECCIÓN 3 - <i>Duración y renovación del registro</i></b> .....	264
Artículo 48. Duración del registro .....	264
Artículo 49. Renovación.....	264
<b>SECCIÓN 4 - <i>Comunicación con la oficina</i></b> .....	265
Artículo 50. Comunicación con la oficina .....	265
<b>CAPÍTULO 4 - COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA</b> .....	265
Artículo 51. Cooperación en el ámbito del registro y la gestión de las marcas .....	265
Artículo 52. Cooperación en otros ámbitos .....	265

CAPÍTULO 5 - DISPOSICIONES FINALES .....	266
Artículo 53. Protección de datos.....	266
Artículo 54. Transposición .....	266
Artículo 55. Derogación .....	266
Artículo 56. Entrada en vigor .....	267
Artículo 57. Destinatarios.....	267
ANEXO - TABLA DE CORRESPONDENCIAS .....	268

**§ 5 DIRECTIVA (UE) 2015/2436  
DEL PARLAMENTO EUROPEO  
Y DEL CONSEJO DE 16 DE DICIEMBRE  
DE 2015 RELATIVA A LA APROXIMA-  
CIÓN DE LAS LEGISLACIONES DE  
LOS ESTADOS MIEMBROS  
EN MATERIA DE MARCAS  
(versión refundida)**

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO  
Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 114, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo <sup>(1)</sup>,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario <sup>(2)</sup>,

Considerando lo siguiente:

- (1) La Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo <sup>(3)</sup> debe ser objeto de varias modificaciones. Conviene, en aras de la claridad, proceder a la refundición de dicha Directiva.
- (2) La Directiva 2008/95/CE armonizó disposiciones sustantivas esenciales del Derecho de marcas, que en el momento de su adopción se consideraba que afectaban muy directamente al funcionamiento del mercado interior, obstaculizando tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de servicios en la Unión.
- (3) La protección de las marcas en los Estados miembros coexiste con la protección de que se dispone a escala de la Unión a través de las marcas de la Unión Europea («las marcas de la Unión»), que son unitarias y válidas en toda la Unión, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo <sup>(4)</sup>. La coexistencia y el equilibrio de los sistemas de marcas nacionales con el sistema establecido a escala de la Unión constituyen la piedra angular del enfoque que la Unión da a la protección de la propiedad intelectual.
- (4) Consecutivamente a su Comunicación de 16 de julio de 2008, titulada «Derechos de propiedad industrial: una estrategia para Europa», la Comisión llevó a cabo una evaluación completa del funcionamiento global del sistema de marcas en el conjunto de Europa, en la que examinaba el sistema de la Unión y los sistemas nacionales, y la interrelación entre ambos.

---

(1) DO C 327 de 12.11.2013, p. 42.

(2) Posición del Parlamento Europeo de 25 de febrero de 2014 (no publicada aún en el Diario Oficial) y Posición del Consejo en primera lectura de 10 de noviembre de 2015 (no publicada aún en el Diario Oficial). Posición del Parlamento Europeo de 15 de diciembre de 2015.

(3) Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 299 de 8.11.2008, p. 25).

(4) Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78 de 24.3.2009, p. 1).

- (5) En sus conclusiones de 25 de mayo de 2010 sobre la futura revisión del sistema de marcas en la Unión Europea, el Consejo pidió a la Comisión que presentara propuestas de revisión del Reglamento (CE) nº 207/2009 y la Directiva 2008/95/CE. La revisión de la Directiva debía incluir medidas orientadas a hacerla más coherente con el Reglamento (CE) nº 207/2009, y reducir así los puntos de divergencia existentes en el sistema de marcas de Europa en su conjunto y, a la vez, mantener la protección que ofrece la marca nacional como una opción atractiva para los solicitantes. En este contexto, debe garantizarse la relación complementaria entre el sistema de marcas de la Unión y los sistemas de marcas nacionales.
- (6) En su Comunicación de 24 de mayo de 2011, titulada «Un mercado único de los derechos de propiedad intelectual», la Comisión llegaba a la conclusión de que para satisfacer la creciente demanda de los interesados de contar con sistemas de registro de marcas más rápidos, de mayor calidad, más racionales y también más coherentes, de fácil uso, accesibles al público y tecnológicamente actualizados es necesario modernizar el sistema de marcas en el conjunto de la Unión, y adaptarlo a la era de internet.
- (7) Las consultas y evaluaciones realizadas a efectos de la presente Directiva han puesto de manifiesto que, pese a la anterior armonización parcial de los Derechos nacionales, sigue habiendo ámbitos en que una mayor armonización podría tener un efecto positivo en la competitividad y el crecimiento.
- (8) En aras del objetivo de fomentar y crear un mercado interior que funcione correctamente, y a fin de facilitar la adquisición de marcas y su protección en la Unión en beneficio del crecimiento y la competitividad de las empresas europeas, en particular las pequeñas y medianas, resulta necesario superar la aproximación limitada alcanzada por la Directiva 2008/95/CE, y ampliarla a otros aspectos del Derecho material de marcas aplicable a las marcas protegidas mediante registro en virtud del Reglamento (CE) nº 207/2009.

- (9) Con el fin de facilitar el registro de marcas en toda la Unión, así como su gestión, es esencial aproximar no solo las disposiciones de Derecho material sino también las normas de procedimiento. Para ello, es preciso hacer coincidir las principales normas procedimentales en el ámbito del registro de las marcas de la Unión en los Estados miembros y en el sistema de marcas de la Unión. En lo que atañe a los procedimientos en virtud del Derecho nacional, basta con establecer principios generales, dejando a los Estados miembros libertad para establecer normas más específicas.
- (10) Es fundamental garantizar que las marcas registradas gocen de la misma protección en los ordenamientos jurídicos de todos los Estados miembros. En consonancia con la amplia protección otorgada a las marcas de la Unión que gozan de renombre en la Unión, debe otorgarse una amplia protección a nivel nacional a todas las marcas registradas que gocen de renombre en el Estado miembro de que se trate.
- (11) La presente Directiva no debe privar a los Estados miembros de la facultad de continuar protegiendo las marcas adquiridas por el uso, pero solo debe tenerlas en cuenta por lo que se refiere a su relación con las marcas adquiridas mediante registro.
- (12) La consecución de los objetivos perseguidos por la presente aproximación de las legislaciones requiere que las condiciones para adquirir y seguir siendo titular de una marca registrada sean en principio idénticas en todos los Estados miembros.
- (13) A dicho efecto, conviene establecer una lista de ejemplos de signos que puedan constituir una marca en cuanto que sean aptos para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras. Con el fin de cumplir los objetivos del sistema de registro de marcas, consistentes en garantizar la seguridad jurídica y una buena administración, es también esencial exigir que el signo pueda representarse de una manera clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Por tanto, se debe permitir que un

signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación ofrezca garantías satisfactorias a tal efecto.

- (14) Por otra parte, los motivos de denegación o las causas de nulidad relativos a la propia marca, incluida la ausencia de carácter distintivo, o relativas a los conflictos entre la marca y derechos anteriores, deben ser enumeradas de manera exhaustiva, aunque algunas de esas causas sean enumeradas con carácter facultativo para los Estados miembros, que pueden así mantenerlas o introducirlas en su legislación.
- (15) Para garantizar que los niveles de protección concedidos a las indicaciones geográficas por la legislación de la Unión y el Derecho nacional se apliquen de modo uniforme y exhaustivo en el examen de los motivos de denegación absolutos y relativos en toda la Unión, la presente Directiva debe incluir las mismas disposiciones relativas a las indicaciones geográficas que las recogidas en el Reglamento (CE) nº 207/2009. Además conviene asegurar que el alcance de los motivos absolutos se amplíe para abarcar también términos tradicionales protegidos para los vinos y las especialidades tradicionales garantizadas.
- (16) La protección conferida por la marca registrada, cuya función es primordialmente garantizar la marca como una indicación de origen, debe ser absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo correspondiente y entre los productos o servicios. La protección debe cubrir igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios. Es imprescindible interpretar el concepto de similitud en relación con el riesgo de confusión. El riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del reconocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que de ella pueda hacerse con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los produc-

tos o servicios designados, debe constituir la condición específica de la protección. La manera en que puede establecerse un riesgo de confusión, y en particular la carga de la prueba a ese respecto, debe corresponder también a las normas procedimentales nacionales, que no deben verse afectadas por la presente Directiva.

- (17) Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la plena coherencia con el principio de prioridad, según el cual una marca registrada con anterioridad prevalece sobre otra registrada posteriormente, es necesario disponer que la eficacia de los derechos conferidos por una marca debe entenderse sin perjuicio de los derechos de titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de prioridad de la marca. Este enfoque resulta acorde con el artículo 16, apartado 1, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, de 15 de abril de 1994 («el Acuerdo ADPIC»).
- (18) Procede establecer que solo existe violación de marca cuando se constate que la marca o el signo infractor se utiliza en el tráfico económico a efectos de distinguir productos o servicios. La utilización del signo a efectos distintos de distinguir productos o servicios debe estar sujeta a las normas de Derecho nacional.
- (19) El concepto de violación de marca también ha de incluir el uso de un signo como nombre comercial o designación similar, siempre que tal uso responda al propósito de distinguir los productos o servicios.
- (20) Al objeto de velar por la seguridad jurídica y la plena coherencia con la legislación específica de la Unión, resulta oportuno establecer que el titular de una marca pueda prohibir a un tercero utilizar un determinado signo en publicidad comparativa cuando tal publicidad sea contraria a lo dispuesto en la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo <sup>(5)</sup>.

---

(5) Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (DO L 376 de 27.12.2006, p. 21).

- (21) Con el fin de reforzar la protección que confiere una marca y combatir con mayor eficacia la falsificación de una manera conforme con las obligaciones internacionales de los Estados miembros en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en particular el artículo V del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) relativo a la libertad de tránsito y, por lo que respecta a los medicamentos genéricos, la «Declaración relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública» adoptada por la Conferencia ministerial de la OMC de Doha el 14 de noviembre de 2001, el titular de una marca registrada debe poder impedir que, en el tráfico económico, terceros introduzcan mercancías en el Estado miembro en cuyo territorio está registrada la marca, sin que sean despachadas a libre práctica en dicho territorio, cuando se trate de mercancías que provengan de terceros países y lleven sin autorización una marca idéntica o esencialmente idéntica a la marca registrada con respecto a esas mercancías.
- (22) A tal efecto, debe permitirse a los titulares de marcas impedir la entrada de mercancías infractoras y su inclusión en cualquier régimen aduanero, incluidos, en especial, el tránsito, el transbordo, el depósito, las zonas francas, el almacenamiento temporal, el perfeccionamiento activo o la admisión temporal, incluso cuando tales mercancías no estén destinadas a comercializarse en el mercado del Estado miembro de que se trate. Al realizar los controles aduaneros, las autoridades aduaneras deben hacer uso, también a petición de los titulares de derechos, de las facultades y procedimientos establecidos en el Reglamento (UE) n° 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo <sup>(6)</sup>. En particular, las autoridades aduaneras deben llevar a cabo los controles pertinentes sobre la base de criterios de análisis de riesgo.

---

(6) Reglamento (UE) n° 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual y por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1383/2003 del Consejo (DO L 181 de 29.6.2013, p. 15).

- (23) A fin de conciliar la necesidad de garantizar la aplicación efectiva de los derechos conferidos por las marcas registradas con la necesidad de evitar que se obstaculice el libre flujo de intercambios comerciales de mercancías legítimas, el derecho del titular de la marca registrada debe extinguirse en caso de que, durante el procedimiento ulterior incoado ante la autoridad judicial u otra autoridad competente para dictar una resolución sobre el fondo, de si se ha violado o no la marca registrada, el declarante o el titular de las mercancías puede probar que el titular de la marca registrada no está facultado para prohibir la introducción en el mercado de los productos en el país de destino final.
- (24) El artículo 28 del Reglamento (UE) n° 608/2013 dispone que el titular de un derecho es responsable por daños y perjuicios ante el titular de las mercancías cuando, entre otros particulares, se compruebe, con posterioridad, que las mercancías en cuestión no vulneran un derecho de propiedad intelectual.
- (25) Deben adoptarse medidas adecuadas con objeto de garantizar el tránsito fluido de los medicamentos genéricos. Con respecto a la denominación común internacional (DCI) como denominación mundialmente reconocida para las sustancias activas en los preparados farmacéuticos, es fundamental tener debidamente en cuenta las limitaciones existentes que afectan a los efectos de los derechos conferidos por la marca. En consecuencia, el titular de una marca no debe tener el derecho de impedir a un tercero que introduzca mercancías en el Estado miembro en que está registrada la marca, si no son despachadas a libre práctica en este, por razón de similitudes entre la DCI del ingrediente activo del medicamento y la marca.
- (26) Al objeto de combatir más eficazmente la falsificación, los titulares de marcas registradas deben poder prohibir la colocación en las mercancías de una marca infractora, así como los actos preparatorios previos a dicha colocación.

- (27) Los derechos exclusivos conferidos por una marca no deben facultar a su titular para prohibir el uso por terceros de signos o indicaciones usados lealmente y, por tanto, de acuerdo con prácticas honestas en materia industrial y comercial. A fin de establecer condiciones de igualdad entre los nombres comerciales y las marcas en un contexto en el que aquellos gozan normalmente de protección sin límites frente a marcas posteriores, solo debe considerarse incluido en dicho uso el uso del nombre personal del tercero. Dicho uso debe asimismo permitir el uso de signos o indicaciones descriptivos o sin carácter distintivo en general. Además, el titular no debe poder impedir el uso leal y honesto de la marca al objeto de designar productos o servicios, o referirse a ellos, como suyos. El uso de una marca registrada realizado por terceros para llamar la atención del consumidor sobre la reventa de productos auténticos que inicialmente fueron vendidos en la Unión por el titular de la marca o con su consentimiento debe considerarse lícito en la medida en que al mismo tiempo sea conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial. El uso de una marca registrada realizado por terceros con fines de expresión artística debe considerarse lícito en la medida en que al mismo tiempo sea conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial. Además, la presente Directiva debe aplicarse de tal modo que se garantice el pleno respeto de los derechos y libertades fundamentales, y en particular la libertad de expresión.
- (28) Del principio de libre circulación de mercancías se desprende que el titular de una marca no debe poder prohibir su uso a un tercero, en el caso de mercancías que hayan sido puestas en circulación en la Unión con dicha marca por él mismo o con su consentimiento, a no ser que existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de las mercancías.
- (29) Por razones de seguridad jurídica, es preciso prever que el titular de una marca anterior, sin perjuicio de sus intereses como tal titular, no pueda solicitar la nulidad ni oponerse al uso de una marca posterior

a la suya, cuyo uso haya tolerado con conocimiento de causa durante un largo período, salvo si la solicitud de la marca posterior se hubiera efectuado de mala fe.

- (30) A fin de garantizar la seguridad jurídica y proteger los derechos sobre una marca legítimamente adquiridos, y sin perjuicio del principio conforme al cual la marca posterior no puede hacerse valer frente a la marca anterior, resulta oportuno y necesario disponer que los titulares de marcas anteriores no están facultados para obtener la denegación o nulidad u oponerse al uso de una marca posterior cuando esta última haya sido adquirida en un momento en el que la marca anterior podía ser objeto de una declaración de nulidad o caducidad, por ejemplo, por no haber aún adquirido carácter distintivo a través del uso, o cuando los derechos sobre la marca anterior no pudieran hacerse valer frente a la marca posterior por no darse las condiciones necesarias, por ejemplo, al no haber obtenido aún renombre la marca anterior.
- (31) Las marcas cumplen su función de distinguir productos o servicios y permitir que los consumidores tomen decisiones fundadas solo cuando se utilizan efectivamente en el mercado. El requisito de uso es también necesario para reducir el número total de marcas registradas y protegidas en la Unión y, por tanto, el número de conflictos que surgen entre ellas. Así pues, es esencial establecer que las marcas registradas se utilicen efectivamente en conexión con los productos o servicios para los cuales estén registradas, o, en caso de no ser utilizadas en conexión con esos productos o servicios en un plazo de cinco años a partir de la fecha de finalización del procedimiento de registro, que puedan ser objeto de una declaración de caducidad.
- (32) Por consiguiente, una marca registrada debe protegerse solo si realmente se utiliza, de modo que una marca registrada anterior no debe conceder a su titular el derecho a oponerse a una marca posterior, o a obtener su nulidad, si aquel no ha hecho uso efectivo de su marca. Asimismo, los Estados miembros deben establecer que una marca

no pueda invocarse válidamente en procedimientos de violación de marca cuando, a consecuencia de una excepción, dicha marca pueda ser objeto de una declaración de caducidad, o, si la invocación es frente a un derecho posterior, cuando, en el momento de adquisición de este, la marca podría haber sido objeto de una declaración de caducidad.

- (33) Procede establecer que, cuando para la obtención de una marca de la Unión se haya reivindicado la antigüedad de una marca nacional o de una marca registrada con arreglo a acuerdos internacionales vigentes en el Estado miembro, y, a continuación, se haya renunciado a la marca en que se basa la reivindicación de antigüedad o permitido su extinción, la validez de dicha marca pueda aún ser impugnada. La impugnación debe limitarse a situaciones en las que la marca podría haber sido objeto de una declaración de nulidad o caducidad en el momento de ser suprimida del registro.
- (34) Por razones de coherencia y a efectos de facilitar la explotación comercial de las marcas en la Unión, las normas aplicables a las marcas como objetos de propiedad deben armonizarse, en la medida necesaria, con las ya vigentes para las marcas de la Unión, y deben incluir normas sobre las concesiones y cesiones de derechos, las licencias de uso, los derechos reales y la ejecución forzosa.
- (35) Las marcas colectivas han demostrado ser un instrumento útil para promover productos o servicios que tienen características específicas comunes. Por ello, resulta oportuno que las marcas colectivas nacionales estén sujetas a normas similares a las aplicables a las marcas colectivas de la Unión.
- (36) A fin de incrementar la protección que ofrece la marca y facilitar el acceso a la misma, así como de aumentar la seguridad y previsibilidad jurídicas, el procedimiento de registro de marcas en los Estados miembros debe ser eficiente y transparente, y seguir normas similares a las aplicables a las marcas de la Unión.

- (37) A fin de garantizar la seguridad jurídica por lo que atañe al alcance de los derechos concedidos por la marca y facilitar el acceso a la protección que ofrece la marca, la denominación y clasificación de los productos y servicios que sean objeto de una solicitud de marca deben seguir las mismas normas en todos los Estados miembros, y armonizarse con las aplicables a las marcas de la Unión. Con objeto de que las autoridades competentes y los operadores económicos puedan determinar el alcance de la protección que ofrece la marca solicitada basándose solo en la solicitud, la denominación de los productos y servicios debe ser suficientemente clara y precisa. El uso de términos genéricos debe entenderse que incluye solo los productos y servicios claramente comprendidos en el tenor literal de un término. En aras de la claridad y la seguridad jurídicas, las oficinas centrales de propiedad industrial de los Estados miembros y la Oficina de la Propiedad Intelectual del Benelux deben, de mutua cooperación, comprometerse en compilar una lista que recoja sus respectivas prácticas administrativas en relación con la clasificación de los productos y servicios.
- (38) A efectos de garantizar que la protección que ofrece la marca sea eficaz, los Estados miembros deben poner a disposición del público un procedimiento administrativo de oposición eficiente, a través del cual al menos los titulares de derechos sobre marcas anteriores y cualquier persona autorizada en virtud de la legislación aplicable a ejercer los derechos que se derivan de una denominación de origen protegida o una indicación geográfica puedan oponerse al registro de una solicitud de marca. Asimismo, a fin de ofrecer medios eficientes para declarar la caducidad o la nulidad de una marca, los Estados miembros deben establecer un procedimiento administrativo de declaración de caducidad o nulidad en un plazo de transposición más largo, en concreto de siete años después de la entrada en vigor de la presente Directiva.
- (39) Conviene que las oficinas centrales de propiedad industrial de los Estados miembros y la Oficina de la Propiedad Intelectual del Benelux cooperen entre sí y con la Oficina de la Propiedad Intelectual

de la Unión Europea en todos los ámbitos del registro y la gestión de las marcas, con la finalidad de fomentar la convergencia de las prácticas y las herramientas, por ejemplo, la creación y actualización de bases de datos y portales comunes o interconectados con fines de consulta y búsqueda. Además, los Estados miembros deben velar por que sus oficinas cooperen entre sí y con la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea en todos los otros ámbitos de sus actividades que sean pertinentes en materia de protección de las marcas en la Unión.

- (40) La presente Directiva no debe excluir la aplicación a las marcas de disposiciones del Derecho de los Estados miembros ajenas al Derecho de marcas, como las disposiciones en materia de competencia desleal, responsabilidad civil o protección de los consumidores.
- (41) Los Estados miembros están vinculados por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (del Convenio de París») y el Acuerdo sobre los ADPIC. Es necesario que las disposiciones de la presente Directiva sean plenamente conformes con las de dichos Convenio y Acuerdo. La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros derivadas de dichos Convenio y Acuerdo. Debe aplicarse, en su caso, el artículo 351, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
- (42) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber impulsar y crear un mercado interior que funcione correctamente y facilitar el registro, gestión y protección de las marcas de la Unión en beneficio del crecimiento y la competitividad, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros sino que, debido a sus dimensiones y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

- (43) La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (7) regula el tratamiento de los datos personales que se efectúe en los Estados miembros en el contexto de la presente Directiva.
- (44) El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), emitió su dictamen el 11 de julio de 2013.
- (45) La obligación de transponer la presente Directiva al Derecho interno debe limitarse a aquellas disposiciones que suponen una modificación de carácter sustantivo respecto a la Directiva anterior. La obligación de transponer las disposiciones que no sufren modificación se deriva de lo dispuesto en la Directiva anterior.
- (46) La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros en virtud de la Directiva 2008/95/CE relativas al plazo de transposición de la Directiva 89/104/CEE del Consejo (9) al Derecho interno que figura en el anexo I, parte B, de la Directiva 2008/95/CE.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

---

(7) Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).

(8) Reglamento (CE) n° 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).

(9) Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 40 de 11.2.1989, p. 1).

## CAPÍTULO I

### Disposiciones generales

#### **Artículo 1.** *Ámbito de aplicación*

La presente Directiva se aplica a las marcas de productos o de servicios que, en calidad de marca individual, de marca de garantía o de certificación o de marca colectiva, hayan sido objeto de registro o de solicitud de registro en un Estado miembro o en la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux o que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en algún Estado miembro.

#### **Artículo 2.** *Definiciones*

A efectos de lo dispuesto en la presente Directiva, se entenderá por:

- a) «oficina»: el servicio central de la propiedad industrial del Estado miembro o la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux responsable del registro de las marcas;
- b) «registro»: el registro de marcas que lleve una oficina.

## CAPÍTULO II

### Derecho material de marcas

#### ***Sección 1. Signos que pueden constituir una marca***

#### **Artículo 3.** *Signos que pueden constituir una marca*

Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres propios, o los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

- a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;

- b) ser representados en el registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares.

## ***Sección 2. Motivos de denegación o causas de nulidad***

### **Artículo 4. *Motivos de denegación absolutos o causas de nulidad absoluta***

1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

- a) los signos que no puedan constituir una marca;
- b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;
- c) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio, u otras características de los productos o servicios;
- d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;
- e) los signos constituidos exclusivamente por:
  - i) la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto,
  - ii) la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico,
  - iii) la forma, u otra característica que dé un valor sustancial al producto;
- f) las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres;
- g) las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo, respecto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio;
- h) las marcas que, por falta de autorización de las autoridades competentes, deban ser denegadas o anuladas en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París;

- i) las marcas excluidas de registro en virtud del Derecho de la Unión, o del Derecho nacional del Estado miembro de que se trate, o de los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado miembro de que se trate, que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas;
- j) las marcas excluidas de registro en virtud del Derecho de la Unión o de los acuerdos internacionales en los que esta sea parte y que confieran protección a las denominaciones tradicionales de vinos;
- k) las marcas excluidas de registro en virtud del Derecho de la Unión o de los acuerdos internacionales en los que esta sea parte, que confieran protección a especialidades tradicionales garantizadas;
- l) las marcas que consistan en, o reproduzcan en sus elementos esenciales, la denominación de una obtención vegetal anterior, registrada conforme al Derecho de la Unión o al Derecho nacional del Estado miembro afectado, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado miembro de que se trate, que establecen la protección de las obtenciones vegetales, y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas.

2 Se podrá declarar la nulidad de una marca cuando el solicitante haya efectuado de mala fe su solicitud de registro. Cualquier Estado miembro podrá también disponer que se deniegue el registro de esa marca.

3. Cualquier Estado miembro podrá disponer que se deniegue el registro de una marca o, si esta está registrada, que pueda declararse su nulidad, en los casos y en la medida en que:

- a) pueda prohibirse el uso de dicha marca en virtud de una normativa distinta del Derecho de marcas del Estado miembro de que se trate o de la Unión;
- b) la marca incluya un signo de alto valor simbólico, en particular, un símbolo religioso;
- c) la marca incluya insignias, emblemas y escudos distintos de los contemplados por el artículo 6 ter del Convenio de París y que sean de interés público, salvo que la autoridad competente haya autorizado su registro de conformidad con el Derecho del Estado miembro.

4. No se denegará el registro de una marca de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de la solicitud de registro, debido al uso que se haya hecho de la marca, esta hubiese adquirido un carácter distintivo. No se declarará nula una marca por los mismos motivos si, antes de la fecha de la solicitud de nulidad, debido al uso que se haya hecho de la marca, esta hubiese adquirido un carácter distintivo.

5. Los Estados miembros podrán establecer que el apartado 4 también se aplique cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la fecha de la solicitud de registro pero antes de la fecha de registro.

### **Artículo 5.** *Motivos de denegación relativos o causas de nulidad relativa*

1. Se denegará el registro de una marca, o, si esta está registrada, podrá declararse su nulidad cuando:

- a) sea idéntica a una marca anterior y los productos o servicios para los que se haya solicitado o registrado la marca sean idénticos a aquellos para los cuales esté protegida la marca anterior;
- b) por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior.

2. Por «marcas anteriores» se entenderá, a efectos del apartado 1:

- a) las marcas cuya fecha de solicitud de registro sea anterior a la fecha de solicitud de la marca, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:
  - i) las marcas de la Unión,
  - ii) las marcas registradas en el Estado miembro de que se trate o, por lo que respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux,
  - iii) las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en el Estado miembro de que se trate;

- b) las marcas de la Unión que reivindiquen válidamente la antigüedad, con arreglo al Reglamento (CE) nº 207/2009, de una de las marcas mencionadas en la letra a), incisos ii) y iii), aun cuando esta última marca haya sido objeto de renuncia o se haya extinguido;
- c) las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letras a) y b), a condición de que se registren;
- d) las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o, en su caso, en la fecha de la prioridad reivindicada en apoyo de la solicitud de registro de la marca, sean «notoriamente conocidas» en el Estado miembro de que se trate en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París.

3. Además, se denegará el registro de una marca, o, si esta está registrada, podrá declararse su nulidad cuando:

- a) la marca sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios en relación con los cuales se haga la solicitud o el registro sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado miembro en el que se solicite el registro o esté registrada la marca o, si se trata de una marca de la Unión goce de renombre en la Unión y, con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre;
- b) el agente o representante del titular de la marca la solicite en su propio nombre y sin la autorización del titular, a no ser que ese agente o representante justifique su actuación;
- c) en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión o al Derecho del Estado miembro de que se trate que establecen la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas:
  - i) se hubiera presentado ya una solicitud de denominación de origen o de indicación geográfica de conformidad con la legislación de la Unión o

del Derecho del Estado miembro de que se trate antes de la fecha de solicitud de registro de la marca o de la fecha de la prioridad reivindicada para la solicitud, a condición de que se registre ulteriormente,

- ii) dicha denominación de origen o indicación geográfica confiera a la persona autorizada en virtud de la legislación aplicable para ejercer los derechos que se derivan de la misma el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

4. Cualquier Estado miembro podrá disponer que se deniegue el registro de una marca o, si esta está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que:

- a) los derechos sobre una marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico hayan sido adquiridos con anterioridad a la fecha de la solicitud de registro de la marca posterior o, en su caso, antes de la fecha de la prioridad reivindicada en apoyo de la solicitud de registro de la marca posterior, y en que dicha marca no registrada o dicho signo concedan a su titular el derecho de prohibir la utilización de una marca posterior;
- b) el uso de una marca se pueda prohibir en virtud de un derecho anterior, distinto de los mencionados en el apartado 2 y en la letra a) del presente apartado, y en particular de:
  - i) un derecho al nombre,
  - ii) un derecho a la propia imagen,
  - iii) un derecho de autor,
  - iv) un derecho de propiedad industrial;
- c) la marca pueda confundirse con una marca anterior protegida en el extranjero, siempre que, en la fecha de la solicitud, el solicitante hubiera actuado de mala fe.

5. Los Estados miembros velarán por que, en las circunstancias apropiadas, no exista una obligación de denegar el registro de una marca o de declararla nula, cuando el titular de la marca anterior o del derecho anterior consienta en que se registre la marca posterior.

6. Cualquier Estado miembro podrá disponer que, no obstante lo establecido en los apartados 1 a 5, los motivos de denegación del registro o causas de nulidad vigentes en dicho Estado miembro antes de la fecha de entrada en vigor de las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva 89/104/CEE se apliquen a las marcas cuyo registro se haya solicitado antes de dicha fecha.

**Artículo 6.** *Declaración a posteriori de la nulidad o la caducidad de una marca*

Cuando para la obtención de una marca de la Unión se reivindique la antigüedad de una marca nacional o de una marca registrada con arreglo a acuerdos internacionales que desplieguen sus efectos en el Estado miembro, y estas marcas hubieran sido objeto de renuncia o se hubieran extinguido, la nulidad o la caducidad de la marca en la que se base la reivindicación de antigüedad podrá declararse *a posteriori*, siempre que la nulidad o la caducidad se hubiese podido declarar en el momento de la renuncia o extinción. En tal caso la antigüedad dejará de surtir efecto.

**Artículo 7.** *Motivos de denegación o causas de nulidad relativas solo a una parte de los productos o servicios*

Cuando el motivo de denegación del registro o la causa de nulidad de una marca solo exista para una parte de los productos o servicios para los que la marca haya sido solicitada o registrada, la denegación del registro o la nulidad solo se extenderá a los productos o servicios de que se trate.

**Artículo 8.** *Falta de carácter distintivo o de renombre de una marca anterior que impide declarar la nulidad de una marca registrada*

Una solicitud de nulidad basada en una marca anterior no prosperará en la fecha de la solicitud de nulidad si no habría prosperado en la fecha de presentación de la solicitud o en la fecha de prioridad de la marca posterior por alguno de los siguientes motivos:

- a) que la marca anterior, que puede ser declarada nula en virtud del artículo 4, apartado 1, letras b), c) o d), aún no hubiera adquirido carácter distintivo como se indica en el artículo 4, apartado 4;
- b) que la solicitud de nulidad se base en el artículo 5, apartado 1, letra b), y la marca anterior aún no hubiera adquirido un carácter suficientemente distintivo para fundamentar la existencia de riesgo de confusión, en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b);
- c) que la solicitud de nulidad se base en el artículo 5, apartado 3, letra a), y la marca anterior aún no gozara de renombre en el sentido del artículo 5, apartado 3, letra a).

### **Artículo 9.** *Exclusión de una declaración de nulidad por tolerancia*

1. El titular de una marca anterior contemplada en el artículo 5, apartados 2 y 3, letra a), que, en un Estado miembro, haya tolerado el uso de una marca posterior registrada en dicho Estado miembro durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior basándose en dicha marca anterior por lo que respecta a los productos o los servicios para los cuales se haya utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de la marca posterior se haya efectuado de mala fe.

2. Cualquier Estado miembro podrá disponer que el apartado 1 del presente artículo se aplique al titular de cualquier otro derecho anterior previsto en el artículo 5, apartado 4, letras a) o b).

3. En los supuestos contemplados en los apartados 1 y 2, el titular de una marca registrada posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, aunque ese derecho no pueda invocarse en lo sucesivo frente a la marca posterior.

## ***Sección 3. Derechos conferidos y limitaciones***

### **Artículo 10.** *Derechos conferidos por la marca*

1. El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre esta.

2. Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con los productos o servicios, cuando:

- a) el signo sea idéntico a la marca y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;
- b) el signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los que esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca;
- c) el signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en el Estado miembro y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

3. Podrá prohibirse en particular, en virtud del apartado 2:

- a) colocar el signo en los productos o en su embalaje;
- b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo;
- c) importar o exportar los productos con el signo;
- d) utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o parte de un nombre comercial o una denominación social;
- e) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad;
- f) utilizar el signo en la publicidad comparativa de manera contraria a la Directiva 2006/114/CE.

4. Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de la prioridad de la mar-

ca registrada, el titular de esa marca registrada también tendrá derecho a impedir que, en el tráfico económico, terceros introduzcan mercancías en el Estado miembro en el que esté registrada la marca, sin que sean despachadas a libre práctica en este, cuando se trate de mercancías, incluido su embalaje, que provengan de terceros países y que lleven sin autorización una marca idéntica a la marca registrada para esas mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca.

El derecho del titular de la marca registrada en virtud del párrafo primero se extinguirá si durante el procedimiento para determinar si se violó la marca registrada, iniciado de conformidad con el Reglamento (UE) n° 608/2013, el declarante o el titular de las mercancías pueda acreditar que el propietario de la marca registrada no tiene derecho a prohibir la comercialización de las mercancías en el país de destino final.

5. Cuando, con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 89/104/CEE, el Derecho de dicho Estado miembro no permitiera prohibir el uso de un signo en las condiciones contempladas en el apartado 2, letras b) o c), no podrán invocarse los derechos conferidos por la marca para impedir que se siga usando dicho signo.

6. Los apartados 1, 2, 3 y 5 no afectarán a las disposiciones aplicables en un Estado miembro relativas a la protección contra el uso de un signo que se efectúe con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

**Artículo 11.** *Derecho a prohibir los actos preparatorios en relación con el uso de embalaje u otros soportes*

Cuando exista el riesgo de que el embalaje, las etiquetas, los marbetes, los elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad u otros soportes en los que se coloca la marca puedan ser utilizados en relación con determinados productos o servicios y ese uso constituya una violación de los derechos del titular de una marca en virtud del artículo 10, apartados 2 y 3, el titular de esa marca tendrá derecho a prohibir los siguientes actos en el tráfico económico:

- a) la colocación de un signo idéntico o similar a la marca en el embalaje, las etiquetas, los marbetes, los elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad u otros soportes en los que pueda colocarse la marca;
- b) la oferta o comercialización, o el almacenamiento a tales fines, o bien la importación o exportación, de embalajes, etiquetas, marbetes, elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad, u otros soportes en los que se esté colocada la marca.

**Artículo 12.** *Reproducción de las marcas en diccionarios*

Si la reproducción de una marca en un diccionario, una enciclopedia o una obra de consulta similar, en formato impreso o electrónico, diera la impresión de que constituye el término genérico de los productos o servicios para los que está registrada la marca, el editor de la obra, a petición del titular de la marca, velará por que la reproducción de esta vaya acompañada sin demora, y en el caso de obras en formato impreso, a más tardar en la siguiente edición de la obra, de la indicación de que se trata de una marca registrada.

**Artículo 13.** *Prohibición de utilización de una marca registrada a nombre de un agente o de un representante*

1. Cuando una marca haya sido registrada a nombre del agente o representante del titular de la marca, sin el consentimiento del titular, este tendrá derecho a cualquiera de las siguientes actuaciones o a ambas:

- a) oponerse a que su agente o representante utilice la marca;
- b) reclamar la concesión de la marca a su favor.

2. El apartado 1 no será de aplicación si el agente o el representante justifican su actuación.

**Artículo 14.** *Limitación de los efectos de la marca*

1. Una marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso, en el tráfico económico:

- a) de su nombre o dirección, cuando el tercero sea una persona física;
- b) de signos o indicaciones carentes de carácter distintivo o relativos a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características del producto o servicio;
- c) de la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio.

2. El apartado 1 solo se aplicará si la utilización por el tercero es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

3. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso, en el tráfico económico, de un derecho anterior de ámbito local, cuando tal derecho esté reconocido por las leyes del Estado miembro de que se trate y dentro de los límites del territorio en que esté reconocido.

#### **Artículo 15.** *Agotamiento del derecho conferido por la marca*

1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Unión con dicha marca por el titular o con su consentimiento.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.

#### **Artículo 16.** *Uso de la marca*

1. Si, en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento de registro, la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo por parte del titular en el Estado miembro de que se trate, para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a los límites y las sanciones previstos en el artículo 17, el artículo

19, apartado 1, el artículo 44, apartados 1 y 2, y el artículo 46, apartados 3 y 4, salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.

2. Si un Estado miembro prevé un procedimiento de oposición posterior al registro, el plazo de cinco años a que se refiere el apartado 1 se calculará a partir de la fecha en que la marca ya no pueda ser impugnada o, si se ha formulado oposición, a partir de la fecha en que la resolución por la que se ponga fin al procedimiento de oposición sea definitiva o se haya retirado la oposición.

3. Cuando se trate de marcas registradas al amparo de acuerdos internacionales y que surtan efecto en el Estado miembro, el plazo de cinco años a que se refiere el apartado 1 se calculará a partir de la fecha en que la marca ya no pueda ser denegada o impugnada. Si se ha formulado oposición o si se ha notificado una objeción por motivos absolutos o relativos, el citado plazo se calculará a partir de la fecha en que la resolución por la que se ponga fin al procedimiento de oposición, o la decisión sobre los motivos absolutos o relativos de denegación, sea definitiva o se haya retirado la oposición.

4. La fecha de inicio del plazo de cinco años a que se refieren los apartados 1 y 2 se inscribirá en el registro.

5. A efectos del apartado 1, también tendrán la consideración de uso:

- a) el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada, con independencia de si la marca en la forma en que se utilice también está o no registrada asimismo a nombre del titular;
- b) la colocación de la marca en los productos o en su presentación en el Estado miembro de que se trate solo con fines de exportación.

6. El uso de la marca con consentimiento del titular se considerará hecho por el titular.

**Artículo 17.** *La falta de uso como defensa ante una acción por violación de marca*

El titular de una marca podrá prohibir la utilización de un signo solo en la medida en que los derechos del titular no puedan ser objeto de una declaración de caducidad con arreglo al artículo 19 en el momento de entablar la acción

por violación. Si el demandado lo solicita, el titular de la marca acreditará que, durante el plazo de cinco años anterior a la fecha de presentación de la acción, la marca se usó efectivamente conforme a lo previsto en el artículo 16 en conexión con los productos o servicios respecto de los cuales está registrada y en que se fundamenta la acción, o que existen causas justificativas para su falta de uso, siempre que el procedimiento de registro de la marca haya finalizado al menos de cinco años antes de la fecha de presentación de la acción.

**Artículo 18.** *Protección del derecho del titular de una marca registrada posterior en los procesos por violación de marca*

1. En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de una marca registrada posterior si esta última no pudiera declararse nula con arreglo al artículo 8, al artículo 9, apartados 1 o 2, o al artículo 46, apartado 3.

2. En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de una marca de la Unión registrada posterior si esta última no pudiera declararse nula con arreglo al artículo 53, apartados 1, 3 o 4, al artículo 54, apartados 1 o 2, o al artículo 57, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 207/2009.

3. Cuando el titular de una marca no tenga derecho a prohibir la utilización de una marca registrada posterior en virtud de los apartados 1 o 2, el titular de esta marca posterior no podrá prohibir la utilización de la marca anterior en las acciones por violación, aunque el derecho de dicha marca anterior no pueda ya invocarse frente a la marca posterior.

## ***Sección 4. Caducidad de los derechos de marca***

**Artículo 19.** *La falta de uso efectivo como causa de caducidad*

1. Podrá ser declarada la caducidad de una marca si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, no ha sido objeto, en el Estado miembro de que se trate, de un uso efectivo para los productos o servicios para los que esté registrada, y si no existen causas que justifiquen la falta de uso.

2. Nadie podrá invocar la caducidad de una marca si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la solicitud de caducidad, se ha iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca.

3. El comienzo o la reanudación del uso en el plazo de los tres meses anteriores a la presentación de la solicitud de caducidad que empezó a correr, como muy pronto, al expirar el período ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieran producido después de haberse enterado el titular de que podría presentarse la solicitud de caducidad.

**Artículo 20.** *Marca convertida en genérica o indicación engañosa como causas de caducidad*

Podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro:

- a) se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada;
- b) como consecuencia del uso realizado por el titular de la marca o con su consentimiento, pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios para los que esté registrada.

**Artículo 21.** *Caducidad relativa solo a una parte de los productos o servicios*

Cuando la causa de caducidad de una marca solo exista para una parte de los productos o servicios para los que la marca haya sido registrada, la caducidad solo se extenderá a los productos o servicios de que se trate.

## ***Sección 5. Las marcas como objeto de propiedad***

**Artículo 22.** *Cesión de marcas registradas*

1. Con independencia de la transmisión de la empresa, la marca podrá ser cedida en lo que respecta a la totalidad o una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada.

2. La transmisión de la empresa en su totalidad implicará la cesión de la marca, a no ser que exista acuerdo en contrario o que las circunstancias determinen claramente lo contrario. Esta disposición será aplicable a la obligación contractual de transmitir la empresa.

3. Los Estados miembros establecerán procedimientos que permitan registrar las cesiones.

### **Artículo 23.** *Derechos reales*

1. La marca podrá, con independencia de la empresa, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales.

2. Los Estados miembros establecerán procedimientos que permitan registrar los derechos reales.

### **Artículo 24.** *Ejecución forzosa*

1. La marca podrá ser objeto de medidas de ejecución forzosa.

2. Los Estados miembros establecerán procedimientos que permitan registrar las medidas de ejecución forzosa.

### **Artículo 25.** *Licencia*

1. La marca podrá ser objeto de licencias para la totalidad o una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada y para la totalidad o una parte del territorio del Estado miembro de que se trate. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas.

2. El titular de una marca podrá invocar los derechos conferidos por esa marca frente al licenciatario que infrinja cualquiera de las disposiciones del contrato de licencia relativas a:

- a) su duración;
- b) la forma protegida por el registro bajo la que puede utilizarse la marca;
- c) la naturaleza de los productos o de los servicios para los cuales se otorgue la licencia;
- d) el territorio en el cual pueda ponerse la marca, o

e) la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatarario.

3. Sin perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia, el licenciatarario solo podrá ejercer acciones relativas a la violación de una marca con el consentimiento del titular de esta. Sin embargo, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercer tal acción cuando el titular de la marca, habiendo sido requerido, no haya ejercido por sí mismo la acción por violación dentro de un plazo apropiado.

4. En el procedimiento por violación de marca entablado por el titular de la marca podrá intervenir cualquier licenciatarario a fin de obtener reparación del perjuicio que se le haya causado.

5. Los Estados miembros establecerán procedimientos que permitan registrar las licencias.

#### **Artículo 26. Solicitudes de marcas como objeto de propiedad**

Los artículos 22 a 25 serán aplicables a las solicitudes de marcas.

### ***Sección 6. Marcas de garantía, de certificación y colectivas***

#### **Artículo 27. Definiciones**

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

- a) «marca de garantía o certificación»: una marca que se describa como tal en el momento de la solicitud y que sea adecuada para distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica por lo que respecta al material, el modo de fabricación de los productos o de prestación de los servicios, la calidad, la precisión u otras características de los productos y servicios que no posean esa certificación;
- b) «marca colectiva»: toda marca así designada al efectuarse la presentación de la solicitud de la marca que sea adecuada para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación que sea su titular, frente a los productos o servicios de otras empresas.

## **Artículo 28.** *Marcas de garantía y marcas de certificación*

1. Los Estados miembros podrán prever el registro de marcas de garantía o de certificación.

2. Cualquier persona física o jurídica, incluidas las instituciones, autoridades y órganos de Derecho público, podrá solicitar marcas de garantía o de certificación siempre que dicha persona no ejerza una actividad empresarial que implique el suministro de productos o servicios del tipo certificado.

Los Estados miembros podrán establecer que una marca de garantía o de certificación no se registre salvo que el solicitante sea competente para certificar los productos o servicios para los que está registrada la marca.

3. Los Estados miembros podrán disponer que se deniegue el registro de marcas de garantía o de certificación, o que se declare su caducidad o nulidad, por causas distintas de las previstas en los artículos 4, 19 y 20, cuando la función de dichas marcas así lo exija.

4. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, letra c), los Estados miembros podrán disponer que puedan constituir marcas de garantía o de certificación los signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para señalar la procedencia geográfica de los productos o servicios. Dicha marca de garantía o de certificación no facultará al titular de la misma para prohibir a un tercero el uso, en el tráfico económico, de dichos signos o indicaciones, siempre que dicho tercero los utilice de conformidad con las prácticas leales en materia industrial y comercial. En particular, tal marca no podrá oponerse a un tercero facultado para utilizar una denominación geográfica.

5. Se entenderá que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 16 cuando cualquier persona facultada para utilizar una marca de garantía o de certificación haga un uso efectivo de estas con arreglo a dicho artículo.

## **Artículo 29.** *Marcas colectivas*

1. Los Estados miembros preverán el registro de las marcas colectivas.

2. Podrán solicitar marcas colectivas las agrupaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes que, en virtud de la legislación que les sea aplicable, tengan capacidad, en su propio nombre, para ser titulares de derechos y obligaciones, celebrar contratos o realizar otros

actos jurídicos, y tengan legitimación procesal activa y pasiva, así como las personas jurídicas de Derecho público.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, letra c), podrán constituir marcas colectivas los signos o indicaciones que puedan servir, en el tráfico económico, para señalar la procedencia geográfica de los productos o servicios. Dicha marca colectiva no facultará a su titular para prohibir a un tercero el uso, en el tráfico económico, de dichos signos o indicaciones, siempre que ese tercero los utilice de conformidad con las prácticas leales en materia industrial y comercial. En particular, tal marca no podrá oponerse a un tercero facultado para utilizar una denominación geográfica.

### **Artículo 30.** *Reglamento de uso de la marca colectiva*

1. El solicitante de una marca colectiva deberá presentar a la oficina un reglamento de uso.

2. El reglamento de uso indicará al menos las personas autorizadas para utilizar la marca, las condiciones para ser miembro de la asociación, así como las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones. El reglamento de uso de las marcas a que se refiere el artículo 29, apartado 3, deberá autorizar a cualquier persona cuyos productos o servicios procedan de la zona geográfica de que se trate, a hacerse miembro de la asociación titular de la marca, siempre que esa persona cumpla las demás condiciones previstas en el reglamento.

### **Artículo 31.** *Denegación de la solicitud*

1. Además de por los motivos de denegación de una solicitud de marca previstos en el artículo 4, en su caso, con la excepción de su apartado 1, letra c), en relación con los signos o indicaciones que pueden servir, en el comercio, para designar el origen geográfico de los productos o servicios, y en el artículo 5, y sin perjuicio del derecho de una oficina de no efectuar de oficio el examen de los motivos relativos, una solicitud de una marca colectiva se denegará cuando no se cumplan lo dispuesto en el artículo 27, letra b), el artículo 29 o el artículo 30, o si el reglamento de uso de la marca colectiva es contrario al orden público o a las buenas costumbres.

2. La solicitud de marca colectiva será denegada además cuando se corra el riesgo de inducir al público a error sobre el carácter o el significado de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de que se trata de algo distinto de una marca colectiva.

3. No se denegará la solicitud si el solicitante, mediante una modificación del reglamento de uso de la marca colectiva, cumple los requisitos enunciados en los apartados 1 y 2.

### **Artículo 32.** *Uso de la marca colectiva*

Se entenderá que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 16 cuando cualquier persona facultada para utilizar una marca colectiva haga un uso efectivo de esta con arreglo a dicho artículo.

### **Artículo 33.** *Modificaciones del reglamento de uso de la marca colectiva*

1. El titular de la marca colectiva someterá a la oficina cualquier reglamento de uso modificado.

2. Las modificaciones del reglamento de uso se inscribirán en el registro, salvo cuando el reglamento de uso modificado no cumpla los requisitos del artículo 30 o incurra en alguno de los motivos de denegación señalados en el artículo 31.

3. A los fines de la presente Directiva, las modificaciones del reglamento de uso solo surtirán efecto a partir de la fecha de inscripción de dichas modificaciones en el registro.

### **Artículo 34.** *Legitimación activa para ejercer la acción por violación de marca*

1. El artículo 25, apartados 3 y 4, será de aplicación a cualquier persona facultada para usar la marca colectiva.

2. El titular de una marca colectiva podrá reclamar, en nombre de las personas facultadas para utilizar la marca, la reparación del daño que estas hayan sufrido por el uso no autorizado de la marca.

### **Artículo 35.** *Otras causas de caducidad*

Además de por las causas de caducidad señaladas en los artículos 19 y 20, se declararán caducados los derechos del titular de una marca colectiva por las siguientes causas:

- a) el titular no adopta medidas razonables para prevenir cualquier uso de la marca que no sea compatible con las condiciones de uso estipuladas por el reglamento de uso, incluida cualquier modificación de este que haya sido inscrita en el registro;
- b) como consecuencia del uso de la marca realizado por personas autorizadas, esta puede inducir al público a error con arreglo al artículo 31, apartado 2;
- c) la modificación del reglamento de uso de la marca se ha inscrito en el registro contraviniendo lo dispuesto en el artículo 33, apartado 2, salvo si el titular de la marca, mediante una nueva modificación del reglamento de uso, se conformara a los requisitos de dicho artículo.

### **Artículo 36.** *Otras causas de nulidad*

Además de por las causas de nulidad previstas en el artículo 4, en su caso con la excepción de su apartado 1, letra c), en relación con los signos o indicaciones que pueden servir, en el comercio, para designar el origen geográfico de los productos o servicios, y en el artículo 5, una marca colectiva que esté registrada infringiendo el artículo 31 se declarará nula, salvo si el titular de la marca, mediante una modificación del reglamento de uso, se conformara a los requisitos del artículo 31.

## CAPÍTULO III Procedimientos

### *Sección 1. Solicitud y registro*

#### **Artículo 37.** *Requisitos de la solicitud*

1. Las solicitudes de registro de una marca deberán contener como mínimo todos los elementos siguientes:

- a) una solicitud de registro;
- b) la información que permita identificar al solicitante;
- c) la lista de productos o de servicios para los que se solicite el registro;
- d) una reproducción de la marca que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 3, letra b).

2. La solicitud de marca estará sujeta al pago de una tasa fijada por el Estado miembro afectado.

#### **Artículo 38.** *Fecha de presentación*

1. La fecha de presentación de una solicitud de marca será aquella en que el solicitante presente a la oficina los documentos que contengan la información indicada en el artículo 37, apartado 1.

2. Asimismo, los Estados miembros podrán establecer que la fecha de presentación se supedite al abono de la tasa contemplada en el artículo 37, apartado 2.

#### **Artículo 39.** *Denominación y clasificación de los productos y servicios*

1. Los productos y servicios para los que se solicita el registro de la marca se clasificarán de conformidad con el sistema de clasificación establecido por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957 («la clasificación de Niza»).

2. El solicitante identificará los productos y servicios para los que se solicita la protección de la marca con la suficiente claridad y precisión para permitir que las autoridades competentes y los operadores económicos determinen, sobre esa única base, el grado de protección perseguido.

3. A efectos de lo dispuesto en el apartado 2, podrán utilizarse las indicaciones de carácter general que figuran en los títulos de las clases de la clasificación de Niza u otros términos generales, a condición de que se ajusten a los niveles exigidos de claridad y precisión establecidos en el presente artículo.

4. La oficina rechazará las solicitudes correspondientes a indicaciones o términos poco claros o imprecisos en caso de que el solicitante no proponga una formulación aceptable en un plazo de tiempo que fijará la oficina a tal efecto.

5. Cuando se utilicen términos generales, incluidas las indicaciones de carácter general de los títulos de las clases de la clasificación de Niza, se entenderá que estos incluyen todos los productos o servicios claramente comprendidos en el tenor literal de la indicación o el término considerado. No deberá entenderse que tales términos o indicaciones incluyen productos o servicios que no puedan considerarse comprendidos en ese tenor literal.

6. Cuando el solicitante solicite el registro para más de una clase, agrupará los productos y servicios con arreglo a las clases de la clasificación de Niza, cada grupo irá precedido del número de la clase a la que ese grupo de productos o servicios pertenezca, y los presentará en el orden de las clases.

7. Los productos y servicios no se considerarán similares entre sí por el hecho de figurar en la misma clase de la clasificación de Niza. Los productos y servicios no se considerarán distintos entre sí por el hecho de incluirse en distintas clases de la clasificación de Niza.

#### **Artículo 40.** *Observaciones de terceros*

1. Los Estados miembros podrán prever que antes de que se produzca el registro de una marca, toda persona física o jurídica, así como las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores, puedan dirigir a la oficina observaciones escritas precisando los motivos por los cuales procede denegar de oficio el registro de la marca.

Las personas o agrupaciones u organismos a que se refiere el párrafo primero no adquirirán la calidad de partes en el procedimiento ante la oficina.

2. Además de por los motivos a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, toda persona física o jurídica, así como las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores, podrán dirigir a la oficina observaciones escritas basadas en los motivos concretos por los cuales procede denegar la solicitud de una marca colectiva en virtud del artículo 31, apartados 1 y 2. Esta disposición podrá ampliarse para abarcar las marcas de certificación y de garantía cuando estén reguladas en los Estados miembros.

#### **Artículo 41.** *División de las solicitudes y registros*

El solicitante o titular podrá dividir una solicitud o un registro de marca nacional en dos o más solicitudes o registros independientes enviando una declaración a la Oficina e indicando para cada solicitud o registro divisional los productos o servicios incluidos en la solicitud o registro original que han de incluir las solicitudes o registros divisionales.

#### **Artículo 42.** *Tasas por clase*

Los Estados miembros podrán establecer que la solicitud y la renovación de una marca estén sujetos a una tasa adicional por cada clase de productos y servicios no incluidos en la primera clase.

### ***Sección 2. Procedimientos de oposición, caducidad e invalidez***

#### **Artículo 43.** *Procedimiento de oposición*

1. Los Estados miembros establecerán un procedimiento administrativo eficiente y expeditivo que permita formular ante sus oficinas oposición frente al registro de una solicitud de marca en virtud del artículo 5.

2. El procedimiento administrativo contemplado en el apartado 1 del presente artículo preverá que, como mínimo, el titular de una marca anterior,

a que se refiere el artículo 5, apartado 2, y apartado 3, letra a), y la persona autorizada en virtud del Derecho aplicable a ejercer los derechos que se derivan de una denominación de origen o una indicación geográfica protegidas, a que se refiere el artículo 5, apartado 3, letra c), puedan formular oposición. Se podrá formular oposición sobre la base de uno o más derechos anteriores siempre que pertenezcan todos al mismo titular, así como sobre la base de la totalidad o de una parte de los productos y servicios para los cuales se haya protegido o solicitado el derecho anterior, y dicha oposición podrá dirigirse contra la totalidad o una parte de los productos y servicios para los cuales se solicite la marca objeto de controversia.

3. Las partes, previa petición conjunta, dispondrán de un mínimo de dos meses en el curso del procedimiento de oposición para permitir la posibilidad de un arreglo amistoso entre el oponente y el solicitante de la marca.

#### **Artículo 44.** *Falta de uso como defensa ante una acción por violación de marca*

1. En el procedimiento de oposición previsto en el artículo 43, si en la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior hubiera expirado el plazo de cinco años durante el cual la marca anterior debía haber sido objeto de un uso efectivo, conforme a lo previsto en el artículo 16, a instancia del solicitante, el titular de la marca anterior que hubiera formulado oposición aportará la prueba de que, en el curso del plazo de cinco años anteriores a la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, conforme a lo previsto en el artículo 16, o de que han existido causas justificativas para su falta de uso. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

2. Si la marca anterior se ha utilizado solamente para una parte de los productos o de los servicios para los que haya estado registrada, a efectos del examen de la oposición formulada conforme a lo dispuesto en el apartado 1, se considerará registrada solamente para dicha parte de los productos o servicios.

3. Los apartados 1 y 2 del presente artículo serán también de aplicación cuando la marca anterior sea una marca de la Unión. En tal caso, el uso efectivo de una marca de la Unión se determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento (CE) nº 207/2009.

## **Artículo 45.** *Procedimiento de caducidad o de declaración de nulidad*

1. Sin perjuicio del derecho de las partes a recurrir ante los órganos jurisdiccionales, los Estados miembros establecerán un procedimiento administrativo eficiente y expeditivo que permita solicitar a las oficinas la declaración de caducidad o de nulidad de una marca.

2. El procedimiento administrativo de caducidad establecerá que se declare la caducidad de la marca cuando concurren las causas contempladas en los artículos 19 y 20.

3. El procedimiento administrativo de nulidad establecerá que se declare la nulidad de la marca, por lo menos por las siguientes causas:

- a) la marca no debería haberse registrado por no cumplir los requisitos que establece el artículo 4;
- b) la marca no debería haberse registrado debido a la existencia de un derecho anterior en el sentido del artículo 5, apartados 1 a 3.

4. El procedimiento administrativo establecerá que puedan solicitar la caducidad o la nulidad, por lo menos, las personas siguientes:

- a) en los supuestos del apartado 2 y del apartado 3, letra a), toda persona física o jurídica, así como las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores y que, en virtud del Derecho que les sea aplicable, tengan legitimación procesal activa y pasiva;
- b) en el supuesto del apartado 3, letra b), del presente artículo, el titular de una marca anterior a que se refiere el artículo 5, apartado 2, y apartado 3, letra a), y la persona autorizada en virtud del Derecho aplicable a ejercer los derechos que se derivan de una denominación de origen o indicación geográfica protegida, a que se refiere el artículo 5, apartado 3, letra c).

5. Podrá dirigirse una solicitud de caducidad o de nulidad contra la totalidad o una parte de los productos o servicios para los que esté registrada la marca impugnada.

6. Podrá presentarse una solicitud de nulidad sobre la base de uno o más derechos anteriores siempre que pertenezcan todos al mismo titular.

**Artículo 46.** *La falta de uso como medio de defensa en el procedimiento de nulidad*

1. En el procedimiento por el que se solicita la nulidad basada en la existencia de una marca registrada con una fecha de presentación o una fecha de prioridad anterior, a instancia del titular de la marca posterior, el titular de la marca anterior aportará la prueba de que, en el plazo de los cinco años anteriores a la solicitud de nulidad, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo tal como establece el artículo 16, en conexión con los productos o servicios respecto de los que esté registrada, y en los que se basa la solicitud, o de que han existido causas justificativas para la falta de uso, a condición de que el procedimiento de registro de la marca anterior haya finalizado al menos cinco años antes de la fecha de presentación de la solicitud de nulidad.

2. Si en la fecha de presentación de la solicitud o en la fecha de prioridad de la marca posterior, hubiera expirado el plazo de cinco años durante el cual la marca anterior debía haber sido objeto de un uso efectivo conforme a lo previsto en el artículo 16, el titular de la marca anterior, además de la prueba exigida en virtud del apartado 1 del presente artículo, aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o a la fecha de prioridad, la marca ha sido objeto de un uso efectivo, o de que han existido causas justificativas para su falta de uso.

3. A falta de las pruebas a que se refieren los apartados 1 y 2, la solicitud de nulidad basada en una marca anterior se desestimará.

4. Si la marca anterior se ha utilizado conforme a lo dispuesto en el artículo 16, solamente para una parte de los productos o servicios para los que estuviera registrada, a efectos del examen de la solicitud de nulidad, se considerará registrada solamente para dicha parte de los productos o servicios.

5. Los apartados 1 a 4 del presente artículo serán de aplicación también cuando la marca anterior sea una marca de la Unión. En tal caso, el uso efectivo de una marca de la Unión se determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento (CE) n° 207/2009.

### **Artículo 47.** *Efectos de la caducidad y de la nulidad*

1. La marca registrada se considerará que no ha tenido, a partir de la fecha de la solicitud de caducidad, los efectos señalados en la presente Directiva en la medida en que se haya declarado la caducidad de los derechos del titular. A instancia de parte podrá fijarse en la resolución sobre la solicitud de caducidad una fecha anterior en que se hubiera producido alguna de las causas de caducidad.

2. La marca registrada se considerará que no ha tenido, desde el principio, los efectos señalados en la presente Directiva en la medida en que se haya declarado la nulidad de la marca.

## ***Sección 3. Duración y renovación del registro***

### **Artículo 48.** *Duración del registro*

1. La duración del registro de las marcas registradas será de diez años a partir de la fecha de la presentación de la solicitud.

2. El registro podrá renovarse, conforme al artículo 49, por períodos sucesivos de diez años.

### **Artículo 49.** *Renovación*

1. El registro de una marca se renovará a instancia del titular de la marca o de toda persona autorizada para hacerlo por ley o por contrato, siempre y cuando se hayan abonado las tasas de renovación. Los Estados miembros podrán establecer que el recibo del pago de las tasas de renovación se considere que constituye una solicitud de renovación.

2. La oficina informará al titular de la marca de la expiración del registro al menos seis meses antes de dicha expiración. A defecto de dar dicha información, la oficina no será considerada responsable.

3. La solicitud de renovación deberá presentarse, y las tasas deberán abonarse, en un plazo de por lo menos seis meses inmediatamente anteriores a la expiración del registro. En su defecto, la solicitud podrá presentarse todavía

en el plazo adicional de seis meses inmediatamente posteriores a la expiración del registro o de su posterior renovación. Ese plazo adicional dará lugar al abono de tasas de renovación y a un recargo.

4. Si la solicitud se presenta o las tasas se abonan únicamente para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada la marca, el registro solo se renovará para esos productos o servicios.

5. La renovación surtirá efecto al día siguiente de la fecha de expiración del registro. La renovación se inscribirá en el Registro.

## ***Sección 4. Comunicación con la oficina***

### **Artículo 50. *Comunicación con la oficina***

Las partes en el procedimiento o, en caso de que se hayan nombrado, sus representantes indicarán una dirección oficial para cualquier comunicación oficial con la oficina. Los Estados miembros tendrán derecho a exigir que dicha dirección oficial esté situada en el Espacio Económico Europeo.

## **CAPÍTULO IV Cooperación administrativa**

### **Artículo 51. *Cooperación en el ámbito del registro y la gestión de las marcas***

Las oficinas podrán cooperar de manera efectiva entre sí y con la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea a fin de fomentar la convergencia de las prácticas y las herramientas relativas al examen y registro de las marcas.

### **Artículo 52. *Cooperación en otros ámbitos***

Las oficinas podrán cooperar de manera efectiva entre sí y con la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea en todos los ámbitos de sus actividades distintos de los mencionados en el artículo 51 que resulten pertinentes de cara a la protección de las marcas en la Unión.

## CAPÍTULO V

### Disposiciones finales

#### **Artículo 53.** *Protección de datos*

El tratamiento de datos personales que se efectúe en los Estados miembros en el marco de la presente Directiva se hará conforme a lo dispuesto en el Derecho nacional de transposición de la Directiva 95/46/CE.

#### **Artículo 54.** *Transposición*

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a los artículos 3 a 6, a los artículos 8 a 14, a los artículos 16, 17 y 18, a los artículos 22 a 39, al artículo 41, a los artículos 43 y 44 y a los artículos 46 a 50 a más tardar el 14 de enero de 2019. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento al artículo 45 a más tardar el 14 de enero de 2023. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Incluirán asimismo una mención que precise que las referencias hechas, en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en vigor, a la Directiva derogada por la presente Directiva se entenderán hechas a la presente Directiva. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia y la formulación de dicha mención.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

#### **Artículo 55.** *Derogación*

Queda derogada la Directiva 2008/95/CE con efectos a partir del 15 de enero de 2019, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros

relativas al plazo de transposición al Derecho interno de la Directiva 89/104/CEE que se indica en el anexo I, parte B, de la Directiva 2008/95/CE.

Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva y se leerán con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo.

#### **Artículo 56.** *Entrada en vigor*

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

Los artículos 1, 7, 15, 19, 20 y 21 serán aplicables a partir del 15 de enero de 2019.

#### **Artículo 57.** *Destinatarios*

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Estrasburgo, el 16 de diciembre de 2015.

**ANEXO**  
**Tabla de correspondencias**

<b>Directiva 2008/95/CE</b>	<b>Presente Directiva</b>
Artículo 1	Artículo 1
—	Artículo 2
Artículo 2	Artículo 3
Artículo 3, apartado 1, letras a) a h)	Artículo 4, apartado 1, letras a) a h)
—	Artículo 4, apartado 1, letras i) a l)
Artículo 3, apartado 2, letras a) a c)	Artículo 4, apartado 3, letras a) a c)
Artículo 3, apartado 2, letra d)	Artículo 4, apartado 2
Artículo 3, apartado 3, primera frase	Artículo 4, apartado 4, primera frase
—	Artículo 4, apartado 4, segunda frase
Artículo 3, apartado 3, segunda frase	Artículo 4, apartado 5
Artículo 3, apartado 4	—
Artículo 4, apartados 1 y 2	Artículo 5, apartados 1 y 2
Artículo 4, apartado 3, y apartado 4, letra a)	Artículo 5, apartado 3, letra a)
—	Artículo 5, apartado 3, letra b)
—	Artículo 5, apartado 3, letra c)
Artículo 4, apartado 4, letras b) y c)	Artículo 5, apartado 4, letras a) y b)
Artículo 4, apartado 4, letras d) a f)	—
Artículo 4, apartado 4, letra g)	Artículo 5, apartado 4, letra c)
Artículo 4, apartados 5 y 6	Artículo 5, apartados 5 y 6
—	Artículo 8
Artículo 5, apartado 1, primera frase	Artículo 10, apartado 1
Artículo 5, apartado 1, segunda frase, parte introductoria	Artículo 10, apartado 2, parte introductoria de la frase
Artículo 5, apartado 1, letras a) y b)	Artículo 10, apartado 2, letras a) y b)
Artículo 5, apartado 2	Artículo 10, apartado 2, letra c)
Artículo 5, apartado 3, letras a) a c)	Artículo 10, apartado 3, letras a) a c)
—	Artículo 10, apartado 3, letra d)
Artículo 5, apartado 3, letra d)	Artículo 10, apartado 3, letra e)
—	Artículo 10, apartado 3, letra f)

—	Artículo 10, apartado 4
Artículo 5, apartados 4 y 5	Artículo 10, apartados 5 y 6
—	Artículo 11
—	Artículo 12
—	Artículo 13
Artículo 6, apartado 1, letras a) a c)	Artículo 14, apartado 1, letras a) a c), y apartado 2
Artículo 6, apartado 2	Artículo 14, apartado 3
Artículo 7	Artículo 15
Artículo 8, apartados 1 y 2	Artículo 25, apartados 1 y 2
—	Artículo 25, apartados 3 a 5
Artículo 9	Artículo 9
Artículo 10, apartado 1, párrafo primero	Artículo 16, apartado 1
—	Artículo 16, apartados 2 a 4
Artículo 10, apartado 1, párrafo segundo	Artículo 16, apartado 5
Artículo 10, apartado 2	Artículo 16, apartado 6
Artículo 10, apartado 3	—
Artículo 11, apartado 1	Artículo 46, apartados 1 a 3
Artículo 11, apartado 2	Artículo 44, apartado 1
Artículo 11, apartado 3	Artículo 17
Artículo 11, apartado 4	Artículo 17, artículo 44, apartado 2, y artículo 46, apartado 4
—	Artículo 18
Artículo 12, apartado 1, párrafo primero	Artículo 19, apartado 1
Artículo 12, apartado 1, párrafo segundo	Artículo 19, apartado 2
Artículo 12, apartado 1, párrafo tercero	Artículo 19, apartado 3
Artículo 12, apartado 2	Artículo 20
Artículo 13	Artículos 7 y 21
Artículo 14	Artículo 6
—	Artículos 22 a 24
—	Artículo 26

—	Artículo 27
Artículo 15, apartado 1	Artículo 28, apartados 1 y 3
Artículo 15, apartado 2	Artículo 28, apartado 4
—	Artículo 28, apartados 2 y 5
—	Artículos 29 a 54, apartado 1
Artículo 16	Artículo 54, apartado 2
Artículo 17	Artículo 55
Artículo 18	Artículo 56
Artículo 19	Artículo 57

Paseo de la Castellana, 75  
28071 Madrid (ESPAÑA)  
[www.oepm.es](http://www.oepm.es)

Oficina Española de Patentes y Marcas  
Gobierno de España



MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, COMERCIO  
Y TURISMO



Oficina Española  
de Patentes y Marcas