



Universidad
de Alcalá

El concepto de *marca* en la nueva Legislación de Marcas de 2018.

The *brand* concept in the 2018 Trademark
Law.

Máster Universitario en
Acceso a la Profesión de Abogado

Presentado por:

D^a ELENA DE BLAS MORA

Dirigido por:

Dr. D. JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES

Alcalá de Henares, a de de

ÍNDICE

| | |
|---|----|
| I. INTRODUCCIÓN | 4 |
| II. EL DERECHO DE MARCAS | 5 |
| a. La marca: nociones básicas y concepto jurídico. | 5 |
| b. Origen del Derecho de Marcas. | 6 |
| c. Funciones de la Marca..... | 8 |
| III. LA LEGISLACIÓN EUROPEA SOBRE EL DERECHO DE MARCAS Y SU IMPACTO EN LA NORMATIVA ESPAÑOLA | 14 |
| a. El sistema establecido en la Ley española de Marcas de 1988. | 14 |
| b. La Ley española de Marcas de 2001..... | 17 |
| i. Novedades introducidas en la Ley de Marcas de 2001. | 18 |
| IV. LA NUEVA LEY ESPAÑOLA DE MARCAS | 22 |
| a. Necesidad de reforma de la Ley de Marcas de 2001:..... | 22 |
| b. Modificaciones introducidas en la nueva Ley de Marcas..... | 23 |
| i) Legitimación para obtener el registro de una marca. | 24 |
| ii) Concepto de marca..... | 24 |
| iii) Prohibiciones absolutas de registro..... | 25 |
| iv) Prohibiciones relativas de registro. | 25 |
| v) Refuerzo de los derechos conferidos por la marca..... | 26 |
| vi) Legitimación del licenciatario en acciones por violación. | 28 |
| vii) Nulidad y caducidad de marcas..... | 28 |
| viii) Marcas colectivas y de garantía. | 30 |
| ix) Las tasas. | 31 |
| x) Cuestiones procedimentales | 32 |

| | |
|---|----|
| V. JURISPRUDENCIA DESTACADA: LA SENTENCIA DEL CASO SIECKMANN Y LA PROBLEMÁTICA DEL REGISTRO DE MARCAS OLFATIVAS. | 33 |
| a. Examen de los hechos..... | 34 |
| b. Problemática actual..... | 36 |
| VI. CONCLUSIÓN | 38 |
| VII. BIBLIOGRAFÍA | 41 |
| VIII. ANEXOS | 43 |

I. INTRODUCCIÓN

Resumen: El presente Trabajo de fin de Máster brinda al lector un estudio de las reformas y adiciones realizadas a la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que transpone al ordenamiento español 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, especialmente en lo que refiere al concepto de *marca*, la protección del derecho del titular de una marca posterior en los procesos por violación de marca, de medidas contra falsificaciones procedentes de terceros países, y de ciertas cuestiones procedimentales, entre otros cambios trascendentales en esta materia.

Summary: This end-of-Master's project provides the reader a study of the Changes or Amendments made to the Spanish Trademark Law, which transposes the Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, to the Spanish legal order, especially in the issue related to the *brand* concept, the protection of the holder of the intellectual property right in a copyright trial, of actions against third countries' counterfeiting, and procedural matters among other significant changes in the field.

Palabras clave: Marcas/ Ley de Marcas/ Directiva/ Reforma/ Signos Distintivos/ España

Key words: Trademarks/ Trademark Law/ Directive/ Amendment/ Distinctive Signs/ Spain

II. EL DERECHO DE MARCAS

a. La marca: nociones básicas y concepto jurídico.

La empresa, con el fin de dar a conocer sus productos en el mercado, y que los mismos sean diferenciados de los de sus competidores, basa el desarrollo de su actividad mercantil a través de diferentes maneras, sin embargo, la marca es una de las formas esenciales para dar a conocer el producto. La marca se constituye como uno de los signos que la empresa utilizará para distinguir en el mercado sus productos y servicios de los de otra empresa. Al estimular la competencia entre empresas, la marca desempeña un papel de gran importancia en el mercado, garantizando la libre competencia e impulsando la actividad mercantil, teniendo como función principal la protección del titular de dicho signo frente a otros contrincantes que pretendan mercantilizar productos y servicios indebidamente constituidos con otra marca con características análogas que puedan confundir al consumidor, configurándose como un elemento fundamental para la empresa, que quiere dar a conocer sus productos y servicios a un sinnúmero de consumidores.

Con todo, la marca no es importante únicamente para la empresa: debemos recordar su trascendencia como canal de identificación e información para el consumidor, ayudándole a elegir un producto o un servicio diferenciándolo de otros por su calidad, prestigio, o incluso lugar de origen. De este modo, podemos afirmar que la marca sirve como un medio publicitario de los productos y servicios que la empresa titular de la misma ofrece, permitiéndole llegar a una clientela concreta e incluso llegar a incrementarla, cosa que vendrá determinada por el conocimiento que el consumidor medio posea de la marca. La marca es un bien inmaterial: necesita materializarse para poder ser susceptible de ser reproducida ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares. Se trata de la unión entre el signo y el producto o servicio en cuanto tal unión es aprehendida por los consumidores, es decir, esta unión no desemboca en una auténtica marca hasta que los usuarios no capten y retengan en su memoria esa representación, que asociarán con el origen empresarial del producto o servicio vinculado con la marca, las características y nivel de calidad del mismo y en su caso la buena fama del producto o servicio asociado con la marca.¹

¹ Fernández-Nóvoa, C., Lastres, J. M. O., & Agra, M. J. B. (2009). Manual de la propiedad industrial. Madrid, España: Marcial Pons, pp. 485-486).

En lo que respecta al sentido jurídico del concepto de marca, con el propósito de que se ajustara al art. 2 de la Directiva 89/104/CEE, el artículo 4 de la Ley española de 2001 establece que podrán ser marca “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 distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y 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.”² La ley, por tanto, establece que el signo susceptible a ser registrado como marca debe reunir dos requisitos: que aunque no sea representado gráficamente, en todo caso el signo ha de poder representarse de manera clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva;³ y, por otra parte, que posea carácter distintivo, es decir, que consiga que el consumidor diferencie en el mercado los productos o servicios de una empresa frente a los de las restantes compañías.

b. Origen del Derecho de Marcas.

Con el fin de comprender la concepción del Derecho de Marcas tal y como la entendemos hoy en día, así como el sistema empleado en las legislaciones de marcas actuales, debemos atender en primer lugar al origen o nacimiento del mismo, remontándonos varios siglos atrás en el tiempo.

Con respecto al nacimiento del Derecho de Marcas, la doctrina coincide en que este se inicia en la Edad Media, favorecido por los intercambios comerciales de mercancías a lo largo de toda Europa. No obstante, muchos autores han corroborado casi de forma unánime que el origen del derecho de marcas, entendido de la forma en que lo vemos en la actualidad, comienza con el estallido de la Revolución Industrial, iniciada a finales del siglo XVII en Inglaterra y posteriormente expandida por todo el continente europeo desde entonces y en adelante. Con la Revolución Industrial, comienza la

² Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

³ STJUE de 12 de diciembre de 2002, caso *Sieckmann*, asunto C-273/00, ECLI:EU:C:2002:748, pp. I-11737 y ss.).

fabricación en serie, y gracias a las máquinas, a las cadenas de trabajo, la incorporación de nuevas materias, entre otros factores, se produjo un gran aumento de la producción. A partir de este momento, entran en juego, tomando un papel sumamente importante, los denominados signos distintivos, que ayudarán en la diferenciación de los productos cada vez más abundantes. Es a partir de entonces cuando se comienza a legislar en determinados países sobre esta materia: así, debemos mencionar la ley francesa de 12 de abril de 1803 relativa a las manufacturas, fábricas y talleres.

Por lo que respecta a España, el Real Decreto de 27 de noviembre de 1850, sobre marcas de comercio y marcas de fábrica y complementado por la Real Orden de 20 de septiembre de 1880, fue la primera legislación que encontramos sobre esta materia. Más adelante, el concepto de “marca” será comprendido dentro del marco de la llamada "Propiedad Industrial", constituyéndose de esta forma la Ley de 16 de mayo de 1902 sobre Propiedad Industrial y sus reglamentos de aplicación, que establecieron la base de lo que en la actualidad es el modelo jurídico del derecho de marcas en España. Seguidamente, en 1929 se configuró el Estatuto de la Propiedad Industrial, elevado posteriormente a Ley el 16 de septiembre de 1936, siendo de gran importancia las siguientes modificaciones realizadas en el mismo.

Pero no fue hasta en la segunda mitad del siglo XX cuando los máximos expertos en la materia comenzaron a reclamar una regulación que recogiese la realidad socio-económica-jurídica de la misma, con el fin de que fuera más acorde con la realidad existente y no tan obsoleta. Por ello y a través de los estudios realizados por la doctrina, comienza a elaborarse una normativa exclusiva para el derecho de marcas.⁴ De esta forma, en la década de los ochenta, el concepto de Propiedad Industrial sufre importantes cambios al comenzar a tomarse en consideración las necesidades de un mercado cambiante y las disposiciones comunitarias que empiezan a decretarse en la U.E. Así, en 1986 se promulga la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, a la que le sucedió la Ley Orgánica, de 11 de noviembre de Propiedad Industrial, la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, La Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad y la Ley 3/1991 de 10 de enero, de Competencia Desleal.

⁴ Fernández-Novoa, C. (1990). Fundamentos del Derecho de Marcas. Madrid, España: Montecorvo.

c. Funciones de la Marca.

Ante la ausencia inicial de normas y principios comunitarios relativos a las marcas, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo renovó en el año 1978 la doctrina de las funciones de la marca,⁵ teniendo que acudir a la doctrina anterior de diferentes países sobre las funciones de la marca con el objeto de compatibilizar el ejercicio del derecho de exclusiva inherente a la marca con el principio básico de la libre circulación de los productos.⁶ Además, el Tribunal de Justicia cohesionó la doctrina de las funciones con el *objeto de la marca*, unión que se ha traducido en considerar como parte integrante del objeto de la marca la facultad de impedir cualquier uso del signo que ponga en peligro la función fundamental de la marca: indicar el origen empresarial de los productos o servicios.

a) La función indicadora de la procedencia empresarial.

La función primordial de la marca es dar a conocer al público el hecho de que los bienes portadores de la marca proceden de una determinada empresa. A este respecto, la marca desempeña un papel informativo: evidencia ante el público de los consumidores que todos los productos de una misma clase y portadores de una misma marca han sido fabricados o distribuidos por una misma empresa. Además, la función indicadora de la procedencia empresarial se deriva directamente de la estructura del derecho sobre la marca: el derecho que se reconoce al titular de oponerse a cualquier utilización de la marca que sea susceptible de falsear la garantía de procedencia entendida como tal, forma parte del objeto específico del derecho sobre la marca. En la propia Directiva 89/104/CEE se alude, a su vez, a *la protección conferida por la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca.*⁷

⁵ Caso *Hoffmann-La Roche/Centrafarm* (=Rec.1978, pp. 1139 y ss.), en la que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas reconoció que la indicación del origen empresarial de los productos o servicios es la función esencial de la marca.

⁶ Tratado de Roma, arts. 30 y 36.

⁷ Directiva 89/104/CEE, Art. 6, apartado 1, letra c) – Límites a la protección conferida por la marca – Uso de la marca por un tercero – Requisitos.

En conclusión, la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia.⁸

b) La función indicadora de la calidad.

Para que la marca pueda desempeñar su cometido, debe constituir la garantía de que todos los productos designados con la misma han sido fabricados bajo el control de una única empresa a la que puede hacerse responsable de su calidad. Esta es la visión que posee el consumidor de una marca relacionada con un producto o servicio. Es decir, el consumidor tiene la convicción de que todas las mercancías designadas con una marca concreta se han producido por o bajo el control del mismo fabricante y, por tanto, tendrán probablemente una calidad similar. Por supuesto, la garantía de calidad que ofrece una marca no es absoluta, ya que el fabricante queda en libertad de variar la calidad, sin embargo, esto lo hará por su cuenta y él mismo (no sus competidores) sufrirá las consecuencias si permite una disminución de dicha calidad. Por ello, aunque la marca no proporciona ningún tipo de garantía legal de calidad, en términos económicos ofrece tal garantía que cotidianamente el consumidor toma en consideración.⁹

c) La función del *Goodwill* o Buena Reputación.

Desde la perspectiva del titular de la marca, es decir, de la empresa, una de las funciones indispensables de la marca es que ésta constituya una herramienta en la que va construyéndose gradualmente una buena reputación (*goodwill*) de la que se benefician entre el público los productos o servicios que la marca ofrece. Nos referimos, por tanto, a la buena fama que presupone la preferencia entre los consumidores de los bienes de una marca respecto a otra e implica la probabilidad de que el producto será comprado

⁸ Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 29 de septiembre de 1998 que resolvió el caso *Canon/Metro-Goldwyn-Mayer* (asunto C-29/97 = Rec. 1998, pp. I-5525 y ss.).

⁹ Fernández-Novoa, C. (...). Pp. 50 y ss.

repetidamente porque cuenta con el favor del público. Esta función es claramente patente en el caso de la marca renombrada, de la cual hablaremos a continuación, que es aquella que se caracteriza por ser portadora de gran prestigio, dada la alta calidad de los productos o servicios y de la potente publicidad realizada en torno a la marca. Es por ello que esta función es de gran interés para el interés del titular de la marca, que tratará de preservar la imagen de buena reputación de la cual goce la misma, evitando a toda costa cualquier menoscabo que pudiera producirse en el caso de que se relacionaran sus artículos con otros que desvaloricen gravemente la imagen de la marca.

d) Clases de Marcas.

Como signo distintivo empleado por la empresa para dar a conocer en el mercado sus productos y servicios y que además va a estimular la competencia empresarial, la marca puede configurarse de diferentes formas, configurándose como clasificación general aquella que la distingue entre los signos distintivos denominativos, gráficos y mixtos. Ahora bien, la marca, además, debe de cumplir dos requisitos. El primero de ellos consiste en que el signo debe estar dotado de *fuerza distintiva*, es decir, ha de individualizar un producto o servicio para que pueda distinguirse al mismo entre el resto de productos y servicios que concurren en el mercado. El otro requisito viene configurado por la propia Ley de Marcas, y es que el signo distintivo no puede incurrir en ninguna de las prohibiciones legales que ésta regula. Del mismo modo, no podrá registrar aquellos signos que puedan crear confusión con otros signos ya inscritos por la competencia.¹⁰

i) Marcas denominativas, gráficas y mixtas.

La Ley determina que los signos distintivos podrán ser palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar personas (por ejemplo: *Movistar* o *Vodafone*), así como las imágenes, figuras, símbolos y dibujos (como la corona de *Rolex* o el logo de *BMW*). También podrán constituir signos distintivos las letras, las cifras y sus combinaciones (como en el caso de *ING* o *3M*). La presentación tridimensional de los

¹⁰ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Arts. 5 y ss.

envoltorios, los envases y la forma del producto o su presentación (uno de los casos más evidentes es el de la tableta de chocolate *Toblerone*). Y también se encuentran los signos distintivos sonoros (la famosa canción de *McDonald's* “I’m lovin’ it o la melodía de la *Century Fox* son algunos ejemplos).

Así, todas estas expresiones que acabamos de enumerar pueden ser y han sido constituidas como marca, siempre que dichos signos sirvan para distinguir en el mercado los productos y servicios de una empresa respecto a los de otras.

Pero volviendo a lo que hemos expuesto unas líneas más arriba, por norma general las marcas pueden clasificarse en denominativas, gráficas y mixtas. Esta clasificación debe respetar, además, lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Marcas, es decir, podrán utilizarse como signos distintivos las palabras, imágenes, símbolos, las letras, cifras, formas tridimensionales y los signos sonoros entre otros, tal como acabamos de resumir. Así, las marcas *denominativas* son aquellas que se encuentran compuestas únicamente por letras, vocablos o conjunto de ellos. Las marcas *gráficas* serán las formadas por elementos gráficos, formas tridimensionales o cualquier otro signo susceptible de representación gráfica. Y por último, las marcas *mixtas* estarán constituidas aquellos signos que incorporan la combinación de elementos denominativos y gráficos.

ii) Marcas renombradas

Además de las marcas gráficas, denominativas y mixtas que acabamos de mencionar, la Ley recoge otras modalidades de signos distintivos. Si, por ejemplo, prestamos atención al uso y grado de difusión del signo entre el público, las marcas pueden clasificarse en *normales* o *renombradas*.

El conocimiento de una marca entre el público dependerá en gran medida de la actividad publicitaria que desarrolle el titular de la misma, es decir, la marca gozará de un mayor conocimiento cuanto más se promocióne a través de los diferentes canales publicitarios. De este modo, la empresa al promocionar su marca está dando a conocer unos productos y servicios a los consumidores, que con el tiempo irán asociando a dicha marca, o lo que es lo mismo, identificarán como una misma cosa el producto que se publicita y la empresa mediante dicho signo distintivo.

Es por ello que la Ley de Marcas establece que no podrá registrarse como marca un signo *inscrito con anterioridad*, incluso en aquellos casos en los que se solicite su registro para productos o servicios completamente diferentes a los protegidos, cuando éstos estén dotados de *renombre* en España y cuando dicho registro pudiera llevar aparejado un aprovechamiento indebido o mermara las características propias de la notoriedad o renombre de los signos anteriores, dado que el uso de dicha marca podría denotar algún tipo de vinculación entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos.¹¹

En conclusión, uno de los elementos determinantes para definir una marca como normal o renombrada consistirá de la actividad publicitaria que desarrolle el titular de la marca y, por otro lado, el uso de la misma entre los consumidores.

Se considerará que una marca es *renombrada* cuando ésta sea conocida por el público en general, dado el grado y extensión del uso de la marca, su difusión entre los consumidores en el territorio considerado y la propia naturaleza del signo, y su alcance de la protección deberá extenderse a cualquier género de productos, servicios o actividades.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) ha establecido cuáles son los parámetros que deberán emplearse para comprobar si estamos ante una marca renombrada o no. Así, para poder determinar el renombre de una marca se deberá atender a la cuota de mercado que corresponde a la marca, la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla, la proporción de sectores interesados que identifican los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, etc.¹² Pero el factor decisivo que debe concurrir para que una marca posea la consideración de renombrada es que sea suficientemente distinguida por una parte considerable del público, que en unos casos será generalizado y en otros especializado. De este modo, marcas renombradas podrían ser *Iberia* o *Cola-Cao* para un público generalizado, y la marca *Magneti Marelli* para un sector especializado, comprendido por empresas automovilísticas, mecánicas, etc.

¹¹ El relieve jurídico de la notoriedad de la marca”, Revista de Derecho Mercantil, nº 112, abril-junio, Madrid, 1969.

¹² AS C-342/97 "Lloyd Schuhfabrik Mayer Co. GMBHC. Klijsen HamdelBV", Sentencia de 22 de junio de 1999. Fundamentos Jurídicos 27 y 31.

En estos casos, el efecto protector que se le confiere a estas marcas va más allá de la regla de la especialidad, en otras palabras, no hace falta que exista identidad o semejanza entre los signos si el riesgo de confusión es suficiente para que se ponga en peligro su prestigio.¹³

iii) Marcas Sonoras y Tridimensionales.

Desde el 1 de mayo de 2019, ya es posible registrar marcas mediante archivos de audio, sonido y vídeo. Así lo contempla el 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. Por ello la marca sonora existe y se convierte en un signo distintivo de productos y servicios.

La Ley de Marcas reconoce en su artículo 4 b) que podrá constituirse como signo la forma del producto. La OPM, sin embargo, denegará todos los envases corrientes u ordinarios cuya forma sea la habitual de los productos para los que se solicita el registro de la marca. De este modo, las botellas típicas de vino de 75 cl o los frascos comunes de colonia, no serán registrables. Con todo, sí podrán acceder a registro todas aquellas marcas tridimensionales que por su carácter o combinación con otros elementos, sean verbales, figurativos o colores,¹⁴ den a la marca un carácter distintivo. A título de ejemplo podemos observar que ciertas formas características de botellas¹⁵ son registrables, o diferentes tipos de frascos de colonia, etc.

¹³ Fernández-Nóvoa..., pp. 290 y ss.

¹⁴ Pelase Capell y Solanelles Batlle, "El color per se como marca en la doctrina de la OAMI", Actas de Derecho industrial 1998.

¹⁵ BMC nº 18/98 la forma de la botella (nº 336891), BMC 16/98 la forma de la botella Perrier (nº 304733).

III. LA LEGISLACIÓN EUROPEA SOBRE EL DERECHO DE MARCAS Y SU IMPACTO EN LA NORMATIVA ESPAÑOLA

La primera disposición española que reguló el Derecho de Marcas en nuestro país fue la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, que surgió, tal y como describe su exposición de motivos, con el fin de “otorgar una nueva regulación jurídica de los signos distintivos que atendiera mejor a las nuevas condiciones en que se desarrolla el comercio, la internacionalización del mercado, la aparición de nuevas técnicas de contratación, así como el fortalecimiento de la tutela pública de los consumidores”, es decir, se trata de una nueva regulación jurídica de los signos distintivos que el Estatuto de la Propiedad industrial no pudo llegar a contemplar, dotando de eficacia éstos para la nueva política empresarial y a la vez los configuraba como un mecanismo fundamental de protección de los consumidores. Además de ello, contenía el Derecho sobre los restantes signos distintivos.

Posteriormente, la Ley de Marcas de 17/2001, de 7 de diciembre vino a sustituir la anterior Ley de Marcas de 32/1988, de 10 de noviembre y tuvo por objeto el régimen jurídico de los signos distintivos.

a. El sistema establecido en la Ley española de Marcas de 1988.

La Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, surge con el fin de otorgar una nueva regulación jurídica de los signos distintivos que atendiera mejor a las nuevas condiciones en que se desarrolla el comercio, la internacionalización del mercado, la aparición de nuevas técnicas de contratación, así como el fortalecimiento de la tutela pública de los consumidores, creando, de esta forma, una nueva regulación jurídica de los signos distintivos que el Estatuto de la Propiedad industrial no llegó a tratar.¹⁶

La relevancia de la Ley de Marcas de 1988 consistió en dotar de eficiencia e imperatividad a los signos distintivos dada la nueva política comercial y empresarial, así como para proteger a los consumidores y usuarios y sus características más notables se pueden resumir en varios apartados.

¹⁶ Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas. Exposición de motivos.

Además de la regulación de las marcas, esta disposición contenía, a su vez, el Derecho que debía aplicarse sobre el resto de signos distintivos. Es el caso del nombre comercial, que se configura como un verdadero signo distintivo de empresa, sin obligar a cumplir ningún requisito especial que no se exige a otros signos distintivos; el rótulo de establecimiento, que partía de un concepto más amplio, teniendo un ámbito municipal su protección y, estableciéndose la tradicional limitación de un solo rótulo comercial por establecimiento; y demás disposiciones sobre competencia desleal, que posteriormente quedarían derogadas al promulgarse la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

De esta forma, la Ley establecía que: “se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicio de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” No obstante, ésta señalaba que también podrían constituirse como marcas: “las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirvan para identificar las personas; las imágenes, figuras, símbolos y gráficos; las letras, las cifras y sus combinaciones; las formas tridimensionales entre las que incluyan los envoltorios, los envases, la forma del producto o su presentación”; así como “cualquier combinación de los signos o medios que, con carácter enunciativo, se mencionen en los apartados anteriores.”¹⁷

Pero una de las novedades más relevantes de la Ley de Marcas de 1988 lo fue la introducción de la "adquisición del derecho sobre la marca". De esta forma, la titularidad marca se obtendría por registro, incorporando, de esta forma, las nuevas tendencias normativas de los países del resto de Europa. Sin embargo, el titular de una marca notoriamente conocida en España podía obtener la anulación de un signo posteriormente registrado si éste generaba confusión con la marca ya usada, incluyendo de esta forma la regulación recogida en el Convenio de la Unión de París.¹⁸

Por otro lado, se impuso el uso obligatorio del signo registrado, y se decretó que la carga de la prueba del no uso debía recaer sobre el titular de la marca quien habría de probar que estaba proporcionando uso a la marca, evitando así su caducidad. Asimismo,

¹⁷ *Op. cit...* Artículos 1 y 2.

¹⁸ *Op. cit...* Artículo 3.

cuando se solicitase la renovación de la marca debía acompañarse una declaración en documento público de uso de dicha marca.

Otra novedad que contenía esta disposición era una nueva regulación de las prohibiciones de registro de signos distintivos. Estas prohibiciones se clasificaban en absolutas y relativas, y se marcaba un plazo para ejercitar las correspondientes acciones a tal respecto: en el caso de las prohibiciones absolutas la acción era imprescriptible, en cambio si la infracción se enmarcaba dentro de las prohibiciones relativas, ésta debía ejercitarse en un plazo inferior a cinco años.¹⁹

En cuanto al procedimiento de concesión no se produjo ningún cambio respecto al Estatuto sobre Propiedad Industrial, conservándose el examen de oficio, para la salvaguarda de los intereses de los pequeños comerciantes y de los consumidores, manteniendo también el llamamiento a las oposiciones de los terceros interesados.²⁰ Así mismo, se introdujeron la figura de la licencia de marcas y el régimen jurídico de la marca como objeto del derecho de propiedad.

Otra novedad fundamental de la LM de 1988 lo conformó la concepción de la marca como objeto de garantía con el fin de certificar a los consumidores la calidad, el origen del producto y otras características de los bienes ofrecidos por la marca. A su vez, se renovó el régimen de las marcas internacionales, que pasarían ser objeto de protección en España gracias a lo impuesto en el Arreglo de Madrid.²¹

Disponiendo entonces de una idea general sobre la regulación de las marcas que contiene la primera Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, en el siguiente apartado trataremos la posterior Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre.

¹⁹ *Op. cit...* Artículos 11 a 14.

²⁰ *Op. cit...* Artículos 15 a 29.

²¹ Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, ratificado por Instrumento de 8 de abril de 1991.

b. La Ley española de Marcas de 2001.

Los motivos por los que se hacía necesario reformar la anterior Ley de Marcas, dando lugar a una nueva Ley, vienen recogidos en su exposición de motivos.

La primera de las razones, era la de acatar la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio.²² Esta resolución estima parcialmente los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno Vasco y el Parlamento de Cataluña frente a determinados artículos de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, estableciendo que las competencias de ejecución en materia de Propiedad Industrial, contenidos en los artículos 15.2 y 3, 24.1, 45.1, 75.1 y 85 párrafo segundo de dicha Ley, corresponden a las Comunidades Autónomas que han asumido competencias ejecutivas en la materia.

La segunda razón, era la necesidad de introducir la legislación mercantil española ciertas normas de carácter sustantivo y procedimental que habiendo sido de utilidad en otros países de nuestro entorno jurídico, debían ser recogidas del mismo modo por nuestro Derecho.

El último motivo, y puede que el más importante, fue la introducción a nuestro ordenamiento jurídico nacional de los mandatos establecidos en la Directiva 89/104/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1988.²³ La europeización del Derecho de Marcas a lo largo de los últimos decenios ha dado lugar a un imparable proceso de armonización y acercamiento de las normas nacionales de marcas y de la jurisprudencia dictada en esta materia por los tribunales de los diversos Estados de la Unión Europea, proceso que culminó en la directiva 89/104/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, así como el papel que ha desempeñado la jurisprudencia emanada del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Dicha disposición se aprobó con el fin de dar una solución a la disparidad entre legislaciones de marcas de los diversos Estados miembros que estaban obstaculizando tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de los servicios, falseando las

²² STC 103/1999, de 3 de junio.

²³ 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.

condiciones de competencia en el mercado común.²⁴ Debe recalcar que la Directiva no trataba armonizar en su totalidad las legislaciones de marcas de los Estados miembros, sino que únicamente contemplaba “las marcas adquiridas mediante el registro”; y establecía que los Estados gozan de libertad para configurar el procedimiento de registro de las marcas.²⁵

En conclusión, gracias a la Directiva 89/104/CEE se consiguió unificar las leyes nacionales de Marcas de los Estados de la Unión Europea. Además de la Ley española de Marcas de 2001, entre las leyes nacionales promulgadas con el fin de trasponer al ordenamiento interno esta disposición europea cabe destacar la Ley británica (*Trade Marks Act*) de 1994 y la Ley alemana (*Markengesetz*) de 1995.²⁶

i. Novedades introducidas en la Ley de Marcas de 2001.

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que en el momento de su entrada en vigor derogó íntegramente la vigente Ley de Marcas de 1988, supuso una reforma considerable del sistema de marcas español, dadas las importantes novedades introducidas en la misma, las cuales se van a sintetizar en las siguientes líneas.

En primer lugar, en lo que respecta al nacimiento del derecho sobre la marca, la Ley de 2001 instaura un sistema mixto en el que coexisten tanto el principio de inscripción registral como el de notoriedad de la marca. El artículo 2, apartado 1, regulaba el nacimiento del derecho sobre la marca, y establecía que: “el derecho sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley.” Si interpretamos este precepto de forma literal, parece que la Ley de 2001 instauró un sistema puro de registro con respecto al nacimiento del derecho sobre la marca. Pero si ponemos en común dicho artículo junto con otros de la propia Ley de Marcas de 2001, observamos que se equiparan las marcas notoriamente conocidas a las marcas registradas (españolas, internacionales y comunitarias),²⁷ así como

²⁴ Preámbulo de la Directiva 89/104/CEE, párrafo 1º y 2º.

²⁵ *Op cit...*, párrafo 4º y 5º.

²⁶ Fernández-Nóvoa..., pp. 492-494.

²⁷ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 6, apartado 2, letra d).

al disponer que el titular de una marca no registrada pero notoriamente conocida en España detenta la misma posición jurídica que el titular de una marca registrada,²⁸ y al reconocer que se legitima al titular de una marca anterior notoriamente conocida en España para ejercitar la acción de nulidad de una marca idéntica o confundible posteriormente registrada.²⁹ De este modo, al equiparar a la marca registrada con la notoriamente conocida en España con respecto al nacimiento del derecho sobre la marca, la Ley de Marcas 2001 implantó un sistema mixto en el que coexistían el principio de inscripción registral y el de la notoriedad de la marca.

En cuanto a la reivindicación de la propiedad de la marca, ésta se presenta como un mecanismo de protección por parte de la persona perjudicada por la conducta dolosa o desleal del titular de la marca indebidamente solicitada. De este modo, en el momento de ejecutar la acción reivindicatoria de la solicitud o de la marca registrada, es el demandante quien ha de probar que el solicitante de la marca actuó en fraude de los derechos del propio demandante o quebrantando una obligación legal o contractual.³⁰

Además, la acción reivindicatoria de la solicitud de una marca ha de ejercitarse de manera previa a la concesión del registro. De este modo, la OEPM ordenaría la suspensión del procedimiento en el momento que el Tribunal le notifique la presentación de la demanda. El plazo establecido en la Ley para interponer la acción reivindicatoria de la marca registrada es de cinco años. De este modo, el *dies a quo* para el cómputo de este plazo era el correspondiente a la publicación de la marca en el Registro o bien el momento en que la marca registrada hubiese comenzado a ser utilizada de manera efectiva y real³¹ conforme a lo previsto en el art. 39, en cuyo caso el Tribunal deberá notificarlo a la Oficina, que procederá a efectuar la correspondiente anotación en el Registro de Marcas.

Por otro lado, la Ley de Marcas de 2001 introdujo dos radicales innovaciones en la regulación del procedimiento de concesión de marca registrada: la descentralización del procedimiento de concesión del registro, de forma que el Registro de Marcas tendría carácter único en todo el territorio nacional y su llevanza correspondería a la Oficina

²⁸ *Op. cit...* Art. 34, apartado 5.

²⁹ *Op.cit...* Art. 52, apartado 1.

³⁰ *Op. cit...* Artículo 2.

³¹ *Op. cit...* Artículo 2, apartado 2.

Española de Patentes y Marcas;³² y la privatización del mecanismo de invocación de las prohibiciones relativas, emulando, de esta forma, a los sistemas mayoritarios europeos y, en concreto, con el sistema de marca comunitaria, evitando el planteamiento por la Administración de conflictos artificiales al señalar de oficio marcas anteriores cuando su titularidad no tiene interés en oponerse a la nueva solicitud (tal y como se venía haciendo desde la Ley de Marcas de 1988), ganando en rapidez y eficacia.³³

Respecto a la solicitud de Registro de la Marca, la LM 2001 establece cuatro requisitos básicos: una instancia por la que se solicita el registro de la marca; la identificación del solicitante, que deberá hacerse conforme a lo dispuesto en el artículo 1.1 letra b) del 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; la reproducción de la marca, por la que el signo constituido deberá ser susceptible de reproducción gráfica; así como una lista de productos o servicios por los que se solicita el registro.³⁴ Además, existen una serie de requisitos complementarios de la solicitud, entre los que cabe señalar el siguiente: en el caso de que se invoque la prioridad de una solicitud de marca anterior, el solicitante deberá presentar una declaración de prioridad en la que se indique el país y la fecha de la solicitud anterior y, de ser posible, el número de la misma.³⁵

En cuanto a la tramitación de la solicitud, esta se realizará por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, o en su caso, por la Oficina Española de Patentes y Marcas.³⁶ Los terceros pueden intervenir en el procedimiento de concesión de la marca a través de la presentación de oposiciones y la remisión de observaciones.³⁷

Respecto a las prohibiciones absolutas y relativas en relación al registro de marcas, el legislador español introdujo en los artículos 5 a 10 de la LM 2001 los mandatos

³² *Op. cit...* Artículo 1, apartado 3.

³³ *Op. cit...* Exposición de motivos.

³⁴ *Op. cit...* Artículo 12, apartado 1.

³⁵ 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. Artículo 1, apartado 1, letras *f*) y siguientes.

³⁶ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Artículo 16.

³⁷ *Op. cit...* Artículo 19, apartados 1,2 y 3.

que la Directiva 89/104/CEE estableció para todos los Estados de la Unión Europea,³⁸ dando especial importancia a la figura del riesgo de confusión de una marca determinada con otro signo distintivo, figura que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas había abordado ya en numerosas ocasiones con anterioridad.³⁹

Por otro lado, la anterior Ley española de Marcas de 1988 regulaba de manera incompleta la figura de la marca renombrada. La Ley de Marcas de 2001 completó de manera parcial alguna de las lagunas que existían en la anterior legislación a este respecto, otorgando a la marca renombrada una reforzada protección. De este modo, se equipararon las figuras de la marca notoria y la marca renombrada, pero manteniendo las mismas una serie de diferencias que enturbiaron su distinción.⁴⁰ En relación con este último punto, la nueva actualización de 2018 en la Ley de Marcas, ha contribuido a resolver este problema, tal y como explicaremos en los siguientes epígrafes.

En cuanto a las causas de nulidad de la marca registrada, la Ley de 2001 introduce varias innovaciones con respecto al Derecho anterior, entre las que cabe destacar las siguientes:

En primer lugar, se amplían las causas de nulidad absoluta, extendiéndolas a los siguientes supuestos: que en el momento de presentar la solicitud de marca el solicitante no estuviese legitimado para ello por no reunir los requisitos fijados por los apartados 1 y 2 del art. 3 de la Ley; y que al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiese actuado de mala fe.

En segundo lugar, se incorpora al ordenamiento español la figura de la denominada prescripción por tolerancia.

Finalmente, se establece la posibilidad de que en el proceso declarativo de nulidad de la marca el demandado invoque la excepción de que la marca no ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios en los que se basa la demanda.

³⁸ 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. Artículo 3, apartado 1.

³⁹ Véase a este respecto la Sentencia de 29 de septiembre de 1998, caso *Canon* (Asunto C-39/07 = Rec. 1998, pp. I-5255 y ss.), o la Sentencia de 22 de junio de 1999 que resolvió el caso *Lloyd* (Asunto C-342/97 = Rec. 1999, pp. I-3830 y ss.).

⁴⁰ Fernández-Nóvoa..., pp. 623.

En último lugar, la LM 2001 regula otros signos distintos, como es la figura del *nombre comercial*. Este texto legal incorpora el derecho de toda persona jurídica, que no hubiere registrado como nombre comercial su denominación o razón social, a formular la correspondiente oposición al registro de una marca o nombre comercial posteriormente solicitados o a reclamar ante los tribunales la anulación de los mismos si hubieren sido ya registrados, cuando dichos signos se apliquen a productos, servicios o actividades idénticos o similares a aquellos para los que se usa dicha denominación social, siempre que se pruebe el uso prioritario de ésta en todo el territorio nacional y exista riesgo de confusión en el público. Asimismo, salvo disposición prevista en la propia regulación del nombre comercial serán de aplicación al mismo, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas relativas a las marcas.⁴¹ Además, en esta regulación se instaura el principio de la libre cesión del nombre comercial. Por último, en la nueva regulación del nombre comercial, en el momento de la solicitud de registro del mismo deberán especificarse las actividades que pretende distinguirse con el nombre comercial, agrupándolas por clases conforme a la Clasificación Internacional de Productos o Servicios.

IV. LA NUEVA LEY ESPAÑOLA DE MARCAS

a. Necesidad de reforma de la Ley de Marcas de 2001:

La necesidad de la actualización de la legislación de marcas española viene dada por el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que pretende incorporar al ordenamiento jurídico español 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, con el fin de ampliar la legislación española, no sólo de normas de Derecho material de marcas, sino también en relación con determinadas disposiciones de carácter procedimental.

Como ya hemos explicado, la primera armonización normativa comunitaria en materia de marcas se materializó esencialmente a través de la Directiva 89/104/CEE del

⁴¹ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Artículo 87.3.

Consejo, de 21 de diciembre de 1988. Posteriormente, se promulgaron la Directiva 2008/95/CE, que derogó la anterior; y finalmente, la Directiva (UE) 2015/2436, que refundió la segunda y, por tanto, la derogó (aunque con efectos a partir del 15 de enero de 2019). Junto con esta armonización, la Unión Europea instauró un sistema de protección unitaria de marcas en toda Europa,⁴² que coexiste con los sistemas de registro de marcas de cada país integrado en la Unión. De esta forma, el sistema de protección de marcas en la Unión Europea posee una doble vertiente: las marcas podrán registrarse en toda la Unión o únicamente en el Estado o Estados miembros que se desee (EUIPO).

Asimismo, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 89/104/CEE, hoy en su versión refundida, Directiva 2008/95/CE. Dicha Ley transpuso gran parte de las disposiciones que ahora impone la Directiva (UE) 2015/2436, sobre todo en el ámbito de la marca como objeto de derecho de propiedad, marcas colectivas o ciertas normas procedimentales. No obstante, la nueva Directiva introduce a su vez nuevas normas y aporta soluciones distintas a las que en su día adoptó la Ley 17/2001, por lo que se ha hecho necesaria su modificación.

b. Modificaciones introducidas en la nueva Ley de Marcas.

Por todo lo expuesto, el legislador español procedió a la elaboración de un Anteproyecto de Ley que introdujese los objetivos perseguidos por la nueva Directiva de la UE, que pueden sintetizarse en: la profundización de la aproximación limitada lograda por la anterior Directiva 2008/95/CE, ampliándola a otros aspectos del derecho material de marcas; la homogeneización de los sistemas nacionales de registro de marcas con el sistema de registro de marcas de la Unión Europea (EUIPO); y la incorporación de las disposiciones esenciales de derecho sustantivo de marcas del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea (RMUE), así como los principios generales del procedimiento de registro de dicho reglamento y de ciertas mejoras normativas impuestas tanto por la experiencia práctica obtenida como por la jurisprudencia o doctrina científica.

⁴² Mediante el Reglamento (CE) núm. 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, posteriormente codificado como Reglamento (CE) 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, y hoy de nuevo codificado como Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.

i) Legitimación para obtener el registro de una marca.

En la nueva Ley de Marcas se han modificado las reglas de legitimación a la hora de registrar la marca, simplificándolas y dando la posibilidad a toda persona física o jurídica, incluidas las entidades de Derecho público, de hacerlo, suprimiendo de esta forma el requisito de la nacionalidad. Se elimina de este modo la condición de que el solicitante haya de tener una determinada nacionalidad o residencia o que se beneficie de las condiciones otorgadas por convenios internacionales al efecto. Esta norma no viene impuesta por la nueva directiva, pero la práctica ha aconsejado su adopción.⁴³

ii) Concepto de marca.

El concepto de marca no se modifica como tal. Lo que sí se ha modificado es el requisito formal de la “representación gráfica” de los signos, sólo se exige que el signo sea susceptible de representación en el Registro de Marcas. Así, se hace posible la introducción de los últimos avances tecnológicos, que permiten una representación no gráfica de la marca (archivos de sonido o video, etc.). Dicha representación, no obstante, debe ser clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.⁴⁴

De este modo, encontramos nuevos tipos de marcas: antes de la reforma las marcas podían ser denominativas, gráficas, mixtas, sonoras y tridimensionales, entre otras. Con la reforma de la LM y los nuevos avances tecnológicos las marcas pueden ser denominativas, figurativas, tridimensionales, de posición, patrón, de color, sonoras, de movimiento, multimedia y holograma, entre otros.⁴⁵

⁴³ Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Apartado II.

⁴⁴ *Op. Cit.*

⁴⁵ Véase la Resolución de 9 de enero de 2019 del director de la Oficina española de Patentes y Marcas por la que se especifican las condiciones generales, requisitos, características técnicas y, formatos para la presentación electrónica de los distintivos tipos de Marcas, en cuanto a los requisitos técnicos de presentación electrónica de solicitudes y tipos de marca admitidos.

iii) Prohibiciones absolutas de registro.

Asimismo, se realizan una serie de cambios en el listado de prohibiciones absolutas de registro.⁴⁶ Se permite que la marca pueda adquirir carácter distintivo por el uso realizado entre la fecha de presentación y la fecha de concesión en virtud del nuevo artículo 5.2. Se amplía el alcance de la prohibición del apartado e) a cualquier tipo de signo distintivo al hacer referencia expresa a “la forma u otra característica” del producto. Se sistematizan adecuadamente las prohibiciones absolutas en materia de denominaciones de origen remitiéndose directamente a los instrumentos legales del Derecho de la Unión o del derecho nacional para evitar errores de interpretación (nuevas letras h, i y j del artículo 5.1 LM). Esta misma técnica se utiliza en relación con los términos tradicionales de vinos y las especialidades tradicionales garantizadas. Asimismo, se introduce una prohibición específica del acceso al registro de los signos que consistan o reproduzcan en sus elementos esenciales la denominación de una obtención vegetal anterior (letra k).

iv) Prohibiciones relativas de registro.

En la nueva normativa se suprime la distinción entre marca (o nombre comercial) *notoria* y *renombrada*, y se sustituye por una única categoría de protección reforzada: la de la marca *renombrada*.

En cuanto a las prohibiciones relativas de registro sobre marcas anteriores, se introducen las novedades contenidas en la Directiva (UE) 2015/2436, que modifican el artículo 6 de la Ley de Marcas, sustituyendo el concepto de “marca comunitaria” por el de “marca de la Unión Europea” o “marca de la Unión”. Asimismo, se introducen modificaciones en los requisitos mínimos para obtener una fecha de presentación con la finalidad de lograr la coordinación con el requisito de “representación suficiente” del signo contenido en el concepto de marca. Se califica, a su vez, como prohibición relativa (además de absoluta) la incompatibilidad de un signo con una Denominación de Origen (DO) o Indicación Geográfica Protegida (IGP), con el objetivo de asegurar en todos los

⁴⁶ Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Apartado III.

Estados miembros que este motivo de denegación pueda alegarse vía oposición, con independencia de que el mismo haya de ser también examinado de oficio.⁴⁷

Como novedad, en la nueva LM se regula detalladamente la legitimación para formular oposición, clasificando la misma entre la oposición basada en prohibiciones absolutas y la oposición fundada en prohibiciones relativas, y se establece la legitimación de los licenciatarios para formular oposición, cuestión que no se preveía en la normativa anterior. Además, se prevé la facultad del solicitante de registro contra el que se dirige la oposición de requerir al oponente la acreditación del uso de los registros anteriores en los que se fundamente la oposición, si ese uso ya era legalmente exigible en dicho momento con arreglo a las disposiciones de la ley o, en su defecto, que acredite la existencia de causas justificativas de la falta de uso. En cuanto a este asunto, el uso de la marca oponente debe referirse a los 5 años anteriores a la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior.⁴⁸ Si la fecha de presentación de la marca posterior la marca anterior llevase registrada al menos cinco años, esta última adquiere firmeza en el Registro. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición o se resolverá teniendo en cuenta únicamente aquellos productos o servicios para los que se haya probado el uso efectivo.⁴⁹

Del mismo modo, se prevé que las oposiciones se puedan formular con base en una pluralidad de derechos anteriores, siempre que pertenezcan al mismo titular y se refieran a la totalidad o a una parte de los productos o servicios para los que estén protegidos.

v) Refuerzo de los derechos conferidos por la marca.

Se modifica el artículo 37 LM, que regula las limitaciones del derecho de marca, y se introducen dos novedades. En cuanto a la primera de ellas, se restringe el uso inmune en el tráfico económico del nombre al de las personas físicas, excluyendo el nombre de las personas jurídicas. Por otro lado, se establece la eliminación de las marcas de

⁴⁷ *Op. Cit.*

⁴⁸ Acreditación de uso efectivo conforme al art. 39 de la Ley de Marcas o de la concurrencia de causas justificativas de la falta de uso.

⁴⁹ Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Apartado IV.

cobertura frente a marcas y derechos anteriores y se establece realiza una nueva formulación sobre la prohibición de los actos preparatorios para la violación de marcas, de forma que el derecho sobre la misma 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. Sin embargo, el artículo 41 bis prevé que 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 por concurrir alguna de las siguientes circunstancias en su fecha de presentación o prioridad (prescripción por tolerancia del artículo 52.2 LM); falta de carácter distintivo o renombre de la marca anterior de acuerdo con el artículo 53; o falta de uso de la marca anterior de conformidad con el artículo 59.5.⁵⁰

Asimismo, se tipifican expresamente nuevos actos prohibidos. El artículo 34.3.d) establece que podrá prohibirse “utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social” y el artículo 34.3.g) dispone que se prohibirá la utilización de “el signo en la publicidad comparativa de manera que vulnere la Directiva 2006/114/CE.”

Además, se establece la capacidad del titular de la marca para incoar las acciones correspondientes contra productos falsificados, aunque estos no hayan sido despachados a libre práctica en aduanas. De este modo, se supera lo dispuesto por la STJUE 9/11/ 2006 (Asunto C-281/05) “Montex Holdings”, al establecer que “el mencionado tráfico externo, al no implicar comercialización alguna de las mercancías de que se trata, no constituye un uso de la marca que pueda vulnerar el derecho del titular de ésta a controlar la comercialización en la Comunidad.” Esta es una de medidas implementadas en el *Plan Nacional de Lucha Contra la Falsificación* para combatir con mayor eficacia la falsificación de marcas.⁵¹

En último lugar, se produce la modificación del artículo 47.1 LM, sobre transmisión de la marca, para precisar que la transmisión total de la empresa presumirá la de la marca en caso de que no se mencione expresamente.

⁵⁰ *Op.cit...* Apartado V.

⁵¹ *Op. Cit.*

vi) Legitimación del licenciataria en acciones por violación.

Otra de las modificaciones más salientes es la regulación especial de la legitimación de los licenciarios a la hora de incoar acciones de violación de marca. En principio, el licenciario precisa el consentimiento del titular de la marca para ejercitar 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.⁵² 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.

Para ello, el licenciario debe requerir fehacientemente al titular con el fin de que entable la acción judicial correspondiente. En caso de que el titular se negase o no ejercitase la acción correspondiente en el plazo de tres meses, el licenciario podrá entablarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado, así como solicitar la adopción de medidas cautelares al tribunal. Además, deberá notificar fehacientemente al titular el ejercicio de la acción. Este último podrá personarse e intervenir en el procedimiento, ya sea como parte en el mismo o como coadyuvante.

Del mismo modo, se reconoce el derecho de cualquier licenciario para intervenir en el procedimiento por violación de marca iniciado por el titular, con la finalidad de que pueda obtener la indemnización de los daños y perjuicios que el infractor le haya originado.

vii) Nulidad y caducidad de marcas.

En cuanto a las acciones de nulidad y caducidad, se han formulado dos nuevos preceptos que afectan respectivamente a todos los procedimientos y uno específico para las solicitudes de nulidad y caducidad de las marcas.⁵³ Los procedimientos sobre marcas y nombres comerciales que hayan sido iniciados antes de la entrada en vigor de la nueva Ley seguirán rigiéndose por la normativa anterior. Sin embargo, las marcas y nombres

⁵² *Op.cit...* Apartado VI.

⁵³ *Op.cit...* Apartado VII.

comerciales concedidos durante la vigencia de las legislaciones anteriores comenzarán a regirse por la nueva normativa. De esta forma, la competencia para decretar por vía directa la nulidad o caducidad se otorga a la OEPM y a los Tribunales por vía reconvenacional.

Por otro lado, se suprime la falta de legitimación para ser titular de marca como causa de nulidad o caducidad, pero exceptuándose para las marcas de Agente o Representante la prescripción por tolerancia. No obstante, se decreta la prohibición de alegar sucesivamente derechos anteriores que se podían haber alegado en la primera solicitud o demanda de nulidad.

En cuanto al examen de la demanda de nulidad o caducidad, se regula de forma detallada la cuestión de la *prueba de uso*: el titular de la marca anterior que sea parte en el procedimiento de nulidad, deberá aportar la prueba de uso, la cual acredita que en el plazo de los cinco años anteriores a la solicitud de nulidad, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, o en todo caso, de que han existido causas justificativas para la falta de uso, siempre 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.

Respecto a los efectos de la declaración de caducidad, estos se retrotraen a la fecha de la solicitud o demanda de caducidad, salvo que la resolución o sentencia prevea otra fecha anterior.

Dada la competencia compartida por la OEPM y los tribunales a la hora de plantearse esta pretensión por vía reconvenacional, se ha regulado de manera especial los efectos de cosa juzgada, decretándose la inadmisibilidad de toda demanda reconvenacional por nulidad o caducidad si la OEPM hubiese dictado con anterioridad una resolución firme sobre el mismo objeto y viceversa. Del mismo modo, a partir de la modificación de la LM se prohíbe plantear una solicitud de nulidad ante la OEPM y ante los Tribunales por vía de reconvenación si previamente se planteado con el mismo objeto ante la jurisdicción contencioso-administrativa por la misma persona. Respecto a la cuestión de la litispendencia y la prejudicialidad, podría darse el caso de que existiesen interferencias entre órganos administrativos y jurisdiccionales en el momento en que coexistan pretensiones planteadas ante órganos diferentes en las que se dé una conexión que condicione la resolución a adoptar, de forma que, 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 OEPM; e, igualmente, la OEPM 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. Además, el demandado únicamente puede interponer la correspondiente demanda de reconvenición ante dicho tribunal, y no puede formularla como defensa con base en una solicitud de nulidad o caducidad de dicha marca ante la OEPM.

En el caso de que un tribunal deba resolver sobre una violación de marca y ésta se encontrase pendiente de una demanda o solicitud de nulidad o caducidad ante otro tribunal o ante la OEPM, el tribunal que debe pronunciarse, a petición de ambas partes o de una de ellas, oída la contraria, podrá decretar la suspensión del proceso mediante auto, hasta que el otro órgano judicial o la OEPM se pronuncie de manera firme sobre nulidad o caducidad de dicha marca.

En último lugar, respecto a la atribución de competencias en materia de nulidad y caducidad, la OEPM expresó la voluntad de modificar la disposición adicional primera de la LM, ya reformada por la Ley 24/2015 de Patentes, incorporándose un nuevo apartado que establece que se mantendrán en estos casos las competencias atribuidas al Juzgado de Marcas de la Unión Europea por la Ley 24/2015, de Patentes (acumulación de acciones, marcas UE y nacionales).

viii) Marcas colectivas y de garantía.

Otra de las modificaciones más relevantes de la Ley de Marcas consiste en la adaptación de los conceptos de marca colectiva y de garantía a la noción general de marca, sustituyéndose el requisito de representación gráfica por el de representación, mucho más amplio.⁵⁴ Respecto a las causas de caducidad, se suprime la negativa arbitraria del titular de la marca del ingreso en la asociación a una persona capacitada para ello o el

⁵⁴ *Op.cit...* Apartado X.

incumplimiento de cualquier disposición esencial del Reglamento de uso contemplada en la anterior legislación, por no corresponderse con la regulación contenida en la Directiva.

Por otro lado, en cuanto a la legitimación para ejercitar acciones por violación de marcas colectivas, se modifican los preceptos correspondientes a la legislación anterior y se produce una remisión a la legitimación de los licenciarios en las marcas individuales, asimilando aquéllas a estos. Por el contrario, en las marcas de garantía únicamente podrá incoar la acción por violación de marca su titular o la persona autorizada por el mismo.

Asimismo, se elimina la prohibición temporal de registrar por un plazo de tres años marcas colectivas o de garantía canceladas, contenida en la normativa anterior. Respecto a la cesión de dichas marcas, se permite la misma a personas que cumplan con los requisitos establecidos para ser titulares de las mismas.

ix) Las tasas.

Las tasas únicamente se han visto afectadas en dos supuestos. La modificación del Reglamento (CE) 207/2009 de Consejo, de 26 de febrero de 2009 impone que toda solicitud de marca de la Unión deberá presentarse necesariamente en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, suprimiéndose la posibilidad de que pueda efectuarse la presentación de estas marcas a través de una oficina nacional, lo que ha determinado la eliminación de la letra d) de la tarifa 1.1. del Anexo de Tasas de la Ley de Marcas. No obstante, al configurarse un procedimiento administrativo de declaración de nulidad y caducidad de marcas y nombres comerciales ante la OEPM, se procedió a la creación de una tasa específica por este servicio, creándose un epígrafe 1.12 en la tarifa primera. El resto de tasas permanecen inalteradas.⁵⁵

⁵⁵ *Op.cit...* Apartado XIII.

x) Cuestiones procedimentales

Todas las modificaciones entraron en vigor el pasado 14 de enero de 2019, salvo los aspectos explicados a continuación.⁵⁶

En primer lugar, se establece que los procedimientos sobre marcas y nombres comerciales iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley seguirán rigiéndose por la normativa anterior. Por otro lado, se dispone que las marcas y nombres comerciales concedidos durante la vigencia de las legislaciones anteriores se registrarán por la presente Ley.

La obligación de probar el uso de las marcas oponentes a petición del solicitante del registro queda demorada al día en que entre en vigor el desarrollo reglamentario de la misma.

Finalmente, respecto a la competencia de la OEPM para decretar por vía directa la nulidad o caducidad de marcas queda demorada al día 14 de enero de 2023, lo que hace necesario que exista una normativa transitoria que regule esta cuestión, por lo que hasta que la OEPM adquiera la competencia para declarar la nulidad o la caducidad de los signos distintivos, será competente sobre este asunto la Jurisdicción civil, pero serán aplicables las normas sustantivas, que regulan la materia, contenidas en el nuevo título VI de esta Ley.

⁵⁶ *Op.cit...* Apartado XIV.

V. JURISPRUDENCIA DESTACADA: LA SENTENCIA DEL CASO *SIECKMANN* Y LA PROBLEMÁTICA DEL REGISTRO DE MARCAS OLFATIVAS.

Tal y como hemos visto, se ha venido configurando como concepto de *marca* todo signo, en un primer momento, susceptible de representación gráfica, y a día de hoy susceptible de representación en el Registro de Marcas, que permita distinguir en el Mercado los productos o servicios de una empresas de los de otras.

Debemos tener en cuenta que, hasta el día de hoy, no era suficiente que la marca tuviese capacidad o fuerza distintiva para configurarse como tal, sino que era necesario el requisito de la representación gráfica, por lo que las marcas denominadas *olfativas* no han gozado de la misma aceptación entre las legislaciones nacionales como otros modelos de marcas, llegando incluso a excluirse la posibilidad de registrar dichos signos olfativos. La problemática a la hora de registrar marcas olfativas, gustativas y táctiles que carecen de una representación gráfica, pero que pueden tener una suficiente fuerza distintiva, se hace evidente frente a los escasos inconvenientes que presentan el registro de marcas denominativas, tridimensionales, sonoras o gráficas.

Sin embargo, se ha venido buscando a lo largo de los años la manera de poder registrar ciertos olores como marcas, investigando posibles alternativas frente a la interpretación tan estricta que se ha realizado por parte de los Tribunales Europeos sobre el requisito de la representación gráfica para acceder al registro de marcas, que impide a priori el registro de las marcas olfativas. En consecuencia, con el fin de valorar ambas posturas a la hora de registrar este tipo de marcas, analizaremos la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 12 de Diciembre de 2002 C-273/00 Caso *Sieckmann*, así como la Sentencia del mismo órgano de 27 de Noviembre de 2003 Caso *Shield Mark BV* C-283/01, para valorar sobre si los signos olfativos son tan susceptibles de protección como otros cualquiera.

Hasta el momento, el único caso existente de registro de marca olfativas lo encontramos en la Resolución 156/1998-2, conocida como *The smell of fresh cut grass*, el olor a hierba recién cortada, para pelotas de tenis. Dicha disposición impulsó el dictamen de la resolución R 711/1999-3 de 5 de Diciembre de 2001, que procuraba el registro del “aroma de frambuesa” para productos en clase 4, es decir, de carburantes. Sin

embargo, tras recurrir la disposición, se desestimó el registro. Dicha desestimación se producía, no por la imposibilidad del registro de la marca olfativa por falta de representación gráfica, sino tras la argumentación de que a la hora de asociar el olor a frambuesa con el producto, el consumidor no podría vincular la marca con el mismo y que llegasen a formar ambos un único producto, considerando dicho olor como una característica más del producto pero no como un elemento que lo identifique en el mercado.

Tras exponer estos antecedentes, procedemos al análisis Jurisprudencial de la Sentencia TJCE de 12 de Diciembre de 2002 C-273/00 Caso *Sieckmann*.

a. Examen de los hechos.

El Sr. Sieckmann presentó solicitud ante la Oficina Alemana de Patentes y Marcas de registro de una marca olfativa para la sustancia química pura cinamato de metilo (éster metílico del ácido cinámico) junto a la que aportó una muestra de la fragancia en un recipiente y la describió como “un olor balsámico afrutado con ligeras reminiscencias de canela”. La Oficina Alemana denegó dicha solicitud argumentando la imposibilidad de registro de un signo olfativo, dado que no es susceptible de representación gráfica, requisito esencial para constituirse como marca. El Sr. Sieckmann recurrió dicha resolución ante el *Bundespatentgericht* quien planteó cuestión prejudicial sobre la posibilidad de representación gráfica de un signo distintivo olfativo. El TJCE le dio la razón a la Oficina Alemana al analizar la posibilidad de configurarse como marca los signos no perceptibles mediante el sentido de la vista y la cuestión de la posible representación gráfica de los signos olfativos en particular, estimando que no podía registrarse como marca dicho signo olfativo al no poder representarse de forma gráfica. De este modo, el Tribunal establece que el signo en cuestión ha de distinguir en el mercado productos y/o servicios de un proveedor respecto de los de otro, por lo que ha de estar dotado de capacidad distintiva tanto intrínseca como extrínseca, puesto que “... la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia, y que, para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de

competencia no falseado que el Tratado CE pretende establecer, debe constituir una garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o prestados bajo el control de una única empresa...”.⁵⁷

En este sentido, la doctrina proclive al reconocimiento de los signos olfativos como marca argumenta que no es del todo correcto esta afirmación por parte del TJCE, puesto que consideran que nada tiene que ver el sistema de competencia en el mercado con la función esencial de la marca, exponiendo que ésta consiste en que el signo distintivo esté dotado de capacidad distintiva tanto intrínseca como extrínseca y que además no incurra en las prohibiciones absolutas de registro,⁵⁸ no siendo en principio necesario que se requiera la condición de que no exista riesgo de confusión como requisito indispensable para obtener el registro, dependiendo este de la voluntad de titulares anteriores que entiendan que se falsea la competencia en el territorio en el que están amparados por el derecho de marca.⁵⁹

La sentencia continúa razonando que “procede interpretar el artículo 2 de la Directiva en el sentido de que puede constituir una marca un signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica”.⁶⁰ Establece, del mismo modo, que la reproducción de la marca ha de ser clara, precisa completa, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, y argumenta que el depósito de una muestra del olor no es suficientemente estable ni duradero y que las representaciones gráficas del olor aportadas por el Sr. Sieckmann en el momento del registro no eran suficientemente claras ni precisas porque, bajo la consideración del Tribunal, la descripción de un olor en sí mismo no resulta suficientemente clara, precisa y objetiva.

No obstante, si analizamos otros casos dentro del ámbito de las marcas olfativas, encontramos decisiones anteriores a la analizada que sientan un parecer diferente sobre el asunto. Es el caso de la Oficina de Patentes y Marcas de Reino Unido, que registró

⁵⁷ Sentencia TJCE de 12 de Diciembre de 2002 C-273/00 Caso Sieckmann, párrafo 35.

⁵⁸ Artículos 4 y 7 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria; 4 y 5 de la Ley de Marcas Española 17/2001 y 2 y 3 de la Directiva Comunitaria de Marcas 89/104/CEE.

⁵⁹ Artículos 8 del RMC, 6 de la Ley de Marcas y 4 de la Directiva Comunitaria de Marcas 89/104/CEE.

⁶⁰ Sentencia TJCE de 12 de Diciembre de 2002 C-273/00 Caso Sieckmann, párrafo 45.

como marcas el olor a *cerveza* para dardos (marca no. 2000234) y el olor a *rosas* para neumáticos (marca no.2001416). Para poder cumplir con el requisito de representación gráfica, se describió en ambos casos de forma escrita el olor con palabras, conforme a los dictámenes de la antigua OAMI, hoy en día llamada EUIPO, que afirmaban que la descripción mediante palabras de un olor le dota de representación gráfica suficiente.

Así, encontramos el Caso “Olor a Hierba Recién Cortada” o del “Aroma de la Frambuesa”. En ambos se determinó que el requisito de representación gráfica se respetaba gracias a la información escrita que aportaron los solicitantes. Sin embargo, en el caso *Sieckmann*, el olor que trataba de registrarse como marca, a saber, “un aroma balsámico-afrutado con ligeras reminiscencias de canela”, no se trataba de una fragancia tan fácilmente definible como en los otros casos, lo que pudo complicar aún más la estimación del recurso y el registro de la marca.

b. Problemática actual.

Con la modificación del concepto de marca por la nueva legislación europea, se ha eliminado el requisito formalista de la representación gráfica. No obstante, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y una buena administración del sistema de registro de marcas, la nueva normativa ha determinado que el signo a registrar debe representarse de una manera clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Por tanto, en teoría debe permitirse el registro de un signo que se represente de cualquier forma que se considere adecuada con el uso de la tecnología reciente, y no necesariamente por medios gráficos, siempre que dicha representación cumpla con los nuevos requisitos establecidos.

Por todo ello, y respecto a las marcas olfativas ¿podemos afirmar que existe una alternativa actual a la interpretación del TJCE sobre el caso *Sieckmann*? Algunos expertos en el Derecho de Marcas apuestan por no contradecir la decisión de resoluciones como la de este caso, de forma que el registro de marcas quede vedado tanto a los signos distintivos de carácter olfativo como otros como los táctiles y gustativos. Sin embargo, otros profesionales del sector estiman que, con la desaparición de este requisito, se desbloquea la posibilidad de registro de las marcas olfativas, y aseguran que la limitación del acceso registral de los signos no susceptibles de ser representados gráficamente llevan

consigo la involución del sistema del Derecho de Marcas, al producirse una saturación en el Mercado de marcas con escasa capacidad diferenciadora.

En definitiva, con la supresión del requisito de la representación gráfica de los signos, muchos han visto una oportunidad para la posible integración de los mismos en el Registro de Marcas, introduciendo nuevos aires en un sistema que comenzaba a estar anquilosado y era excesivamente formalista, puesto que el Derecho de Marcas es susceptible de una constante evolución e innovación, ofreciendo la posibilidad al sistema marcario de evolucionar en beneficio tanto de los operadores económicos como de los consumidores.

Si bien esta eliminación implica un pequeño avance legislativo, no ha asegurado el registro de marcas olfativas, sino que deja en el limbo esta posibilidad, por lo que deberemos esperar al parecer de las OEPM frente a las primeras solicitudes de marcas olfativas.

VI. CONCLUSIÓN

A lo largo de todo el trabajo, hemos podido observar que la protección de la propiedad industrial, y en concreto de los signos distintivos (marcas y nombres comerciales) es esencial para promover la confianza y la protección de los agentes económicos: empresas, consumidores y la sociedad en general, ya que éstos favorecen la transparencia en el tráfico mercantil la cual resulta primordial para el desarrollo de la actividad económica, fundamentada en numerosas decisiones de inversión y de consumo.

Los objetivos que perseguía la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, y que han sido plasmados en nuestra legislación gracias a la reciente modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, eran fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior e impulsar el crecimiento y la competitividad de las empresas europeas, en particular las pequeñas y medianas, y ello mediante el objetivo más específico de facilitar la adquisición de marcas y su protección en la Unión y sus Estados miembros.

A fin de conseguir dichos objetivos, y para facilitar tanto el registro de marcas en toda la Unión como la gestión de las mismas, el legislador comunitario ha pretendido armonizar de manera considerable las normativas nacionales de los Estados miembros, no sólo en el plano del Derecho material sino también en el de las normas de procedimiento, superando de esta manera los límites marcados por la anterior Directiva en esta materia, que resultó derogada.

No obstante, debemos realizar algunas matizaciones respecto al nuevo texto legal ya que, si bien la modificación de la Ley de Marcas lleva a cabo una transposición correcta de la Directiva 2015/2436, ciertos aspectos de la misma son susceptibles de mejora.

Entre ellos, se encuentra el de la modificación de la disposición adicional primera de la normativa, que atribuye la competencia para declarar la nulidad y la caducidad a la OEPM, por vía directa, manteniendo la competencia de los órganos jurisdiccionales únicamente por vía de reconvención en los procesos por violación de marca, que conlleva nuevas e importantes funciones en cuanto a operatividad, examen y gestión para la OEPM, que deben ser adecuadamente planeadas en términos de medios humanos y materiales para que ésta pueda realizar estas nuevas exigencias con el necesario rigor, celeridad y seguridad jurídica de cara a los operadores en el tráfico mercantil. Si bien es

cierto que la Directiva prevé un plazo de transposición más largo respecto a esta cuestión, hasta enero de 2023, con el fin de que los Estados miembros gocen de tiempo para implementar estos cambios.⁶¹

Además, con el objetivo de cubrir los costes de las nuevas competencias y servicios, hubiese sido conveniente realizar, en la Memoria que acompañó al Anteproyecto de Ley, un estudio detallado de las previsiones de nuevos ingresos de la OEPM, dada la imposición de nuevas tasas establecidas en la Ley, así como de los gastos que supone el ejercicio de las nuevas competencias, teniendo en cuenta las complejas tareas que la Directiva ha impuesto y que aumentan las necesidades de personal especializado para la Oficina. Nuevas tareas que comprenden, no sólo las relativas a los procedimientos de nulidad y caducidad de las marcas registradas, sino también la mejora en el examen de los productos y servicios solicitados y el examen de las nuevas prohibiciones absolutas de registro, así como la práctica de la prueba de uso. Del mismo modo, habría sido posible una ponderación de la cuantía de las nuevas tasas así como haber valorado la correcta adecuación de las mismas a la hora de cubrir fidedignamente los costes que supone a la Administración la gestión de dichos trámites y procedimientos.

Respecto a las nuevas competencias de la OEPM relativas a los procedimientos administrativos de solicitud de nulidad o caducidad de la marca, quizá hubiese sido conveniente establecer que, en caso de que la Oficina no dictase resolución en los plazos señalados, el sentido del silencio administrativo fuese positivo, excepto en las oposiciones, recursos contra concesión y procedimientos administrativos de nulidad y caducidad, en los que, por desestimación presunta o silencio administrativo negativo, la oposición, recurso, solicitud de nulidad o caducidad de la marca efectuada debiera tenerse por rechazada. Del mismo modo, podría considerarse, en relación con la revisión judicial de resoluciones administrativas directas de nulidad y caducidad, a fin de garantizar la unidad de doctrina, que las decisiones de la OEPM sobre nulidad y caducidad fuesen recurribles ante los mismos órganos jurisdiccionales especializados de lo mercantil que conocerán de estas cuestiones como consecuencia de una reconvención.

En otro orden de palabras, el artículo 41.2 LM, en su nueva redacción, prevé la capacidad del demandado en un procedimiento por violación de marca para que solicite

⁶¹ Dictamen 4/2018 sobre el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Pp. 12.

al demandante que acredite el uso de su marca para los productos y servicios para los que esta se registró y en los que se fundamentó la acción. Por lo que se desprende de la lectura de dicho artículo, la marca se entendería registrada únicamente para los productos y servicios para los que se había acreditado el uso. Quizá hubiese sido conveniente señalar de manera más explícita que la marca se considerará registrada únicamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada, a fin de evitar posibles equívocos.⁶²

Del mismo modo, respecto al examen de la solicitud de nulidad y caducidad de la marca, el artículo 59.3 de la LM establece que el afectado por la solicitud puede exigir al solicitante que aporte prueba de uso de su marca anterior, en la que base la solicitud de nulidad y la Directiva que se transpone exige que la prueba de uso se refiera a los últimos cinco años desde que se presenta la solicitud de nulidad, pero que cuando la marca anterior hubiera estado registrada durante más de cinco años, la prueba de uso debe aportarse también por el periodo de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o a la fecha de prioridad de la marca impugnada únicamente en solicitudes de nulidad en las que el afectado por la solicitud cuestione el uso de la marca del solicitante, pero no en solicitudes de caducidad directas. Por todo esto, tal vez hubiese sido aconsejable una redacción más clara del artículo 59.3, así como la de sus apartados 4 y 5, de forma que se adaptara mejor a la realidad pretendida, puesto que dicha redacción podría dar lugar a confusiones y a una transposición incorrecta de la Directiva (UE) 2015/2436 respecto a las solicitudes de caducidad directas.⁶³

Por todo lo demás, la nueva modificación de la Ley de Marcas exigida por la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, ha llevado a cabo una transposición de la misma de manera bastante fiel y correcta, sin perjuicio de las observaciones que acaban de mencionarse en este epígrafe. Estamos a la espera de observar el adecuado funcionamiento de la misma y de que se cumplan los propósitos perseguidos por la Directiva Europea, superando los escollos del pasado y protegiendo e impulsando el Derecho de Marcas a lo largo del territorio Europeo.

⁶² *Op. cit.* Pag. 13.

⁶³ *Op. cit.* Pag. 15.

VII. BIBLIOGRAFÍA

- Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
- AS C-342/97 "Lloyd Schuhfabrik Mayer Co. GMBHC. Klijsen HamdelBV", Sentencia de 22 de junio de 1999.
- BMC n° 18/98 la forma de la botella (n° 336891).
- BMC 16/98 la forma de la botella Perrier (n° 304733).
- Caso Hoffmann-La Roche/Centrafarm (=Rec.1978).
- Dictamen 4/2018 sobre el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
- 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.
- El relieve jurídico de la notoriedad de la marca”, Revista de Derecho Mercantil, n° 112, abril-junio, Madrid, 1969.
- Fernández-Novoa, C. (1990). Fundamentos del Derecho de Marcas. Madrid, España: Montecorvo.
- Fernández-Nóvoa, C., Lastres, J. M. O., & Agra, M. J. B. (2009). Manual de la propiedad industrial. Madrid, España: Marcial Pons.
- Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.
- Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
- Pelase Capell y Solanelles Batlle, "El color per se como marca en la doctrina de la OAMI", Actas de Derecho industrial 1998.
- Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, ratificado por Instrumento de 8 de abril de 1991.
- 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.
- Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.
- Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.

- Resolución de 9 de enero de 2019 del director de la Oficina española de Patentes y Marcas por la que se especifican las condiciones generales, requisitos, características técnicas y, formatos para la presentación electrónica de los distintivos tipos de Marcas
- STC 103/1999, de 3 de junio.
- STJUE de 12 de diciembre de 2002, caso Sieckmann, asunto C-273/00, ECLI:EU:C:2002:748).
- STJUE de 29 de septiembre de 1998, caso Canon (Asunto C-39/07 = Rec. 1998).
- STJUE de 22 de junio de 1999, caso Lloyd (Asunto C-342/97 = Rec. 1999).
- Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (Tratado CEE).

VIII. ANEXOS

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
Ley.

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 Organización 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 generales 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.

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.

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.

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, reivindiquen válidamente la antigüedad de una de las marcas mencionadas 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.

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.

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 dichos 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.

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.

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.

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 castellano, 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 otorgará 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 rectificada 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 Oficina 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 caso previstos en los artículos 6.1, 7.1 y 8, los titulares de las marcas o nombres comerciales anteriores contemplados en los artículos 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.

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 incurra, 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.

Téngase en cuenta que los apartados 3 a 6, añadidos por el art. 1.10 Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, entrarán en vigor el día en que, conforme a lo previsto en el apartado 7, se desarrollen reglamentariamente, según establece la disposición final 7 del citado Real Decreto-ley. [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.

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 aquélla 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.

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 reconvenzional de nulidad o de caducidad o una acción reivindicatoria, hasta que recaiga una resolución 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.

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.

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 hubieren 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 obstante, 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.

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.

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.

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.

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.

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 regirá 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.

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 licenciataria 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 licenciataria 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 licenciataria a fin de obtener reparación del perjuicio que se le haya causado

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 registrá

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 reconvencional 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 reconvencional 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.

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 reconvencional 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 reconvención, 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 reconvención en una acción por violación de marca, no podrá presentar otra solicitud de nulidad ni una demanda de reconvención 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.

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.

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.

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. Transcurrido 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.

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.

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

En la solicitud o demanda reconvencional 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 reconvencional 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 reconvencional 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 reconvencional de caducidad podría ser presentada.

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 artículo 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.

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.

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.

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 solicitud 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 reconvencional 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.

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 reconvencional 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 reconvención 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 caducidad 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 reconvención ante dicho tribunal.

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

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 reconvención 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.

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.

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, cumple 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 desestimará 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.

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, ésta 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.

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.

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, cumple 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 reconvención 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.

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 reconvención 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.

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 violación 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.

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

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.

TÍTULO IX

Marcas de la Unión Europea

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.

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.

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.

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.

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 reconvenición a la jurisdicción civil, de acuerdo con lo previsto en los artículos 51, 52 y 54.

Téngase en cuenta que la modificación del apartado 2 establecida por el art. 1.38 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. [Ref. BOE-A-2018-17769](#), entra en vigor el 14 de enero de 2023, según determina su disposición final 7:

Redacción anterior:

"2. 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 Marca Comunitaria en aplicación del Reglamento (CE) n.º 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, serán competentes para conocer de los litigios civiles que deriven de la presente Ley cuando se ejerciten de manera acumulada acciones concernientes a marcas comunitarias 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 comunitaria. En estos casos la competencia corresponderá en exclusiva a los Juzgados de Marca Comunitaria."

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.

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 registrarán 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.

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 Española 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 registrarán 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 renovación 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 solicitado 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 contestado 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 concurra 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".

Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 7 de diciembre de 2001.

JUAN CARLOS R.

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.