

**BASE DE DATOS DE Norma DEF.-**

Referencia: NCL012384

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.*(BOE de 30 de abril de 2019)*

La disposición final tercera del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, por el que se modifica parcialmente la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la misma. En su virtud, y dada la complejidad y las novedades regulatorias incorporadas en ese Real Decreto-ley, resulta adecuado desarrollar, en la necesaria colaboración que debe presidir las relaciones entre las normas con rango de ley y las normas de naturaleza reglamentaria, los aspectos concretos de dicha regulación mediante el dictado de un Real Decreto del Consejo de Ministros. Por ello, la presente norma tiene como objeto principal el desarrollo reglamentario de las modificaciones que en la legislación en materia de marcas ha supuesto la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que ha obligado a la modificación de la actual Ley 17/2001, de 7 de diciembre.

Esta Directiva continúa con la armonización legislativa iniciada por la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, en su versión refundida, Directiva 2008/95/CE, que supuso un avance significativo en la armonización de las disposiciones esenciales de carácter sustantivo del Derecho de marcas en todos los Estados miembros. La nueva Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, avanza en esa aproximación de las normas de derecho material, pero extiende también su impulso armonizador a disposiciones de carácter procedimental. La finalidad es lograr la máxima coherencia no sólo entre los sistemas nacionales de marcas de los diferentes Estados miembros, sino también entre estos y el sistema de marcas de la Unión Europea, actualmente desarrollado por el Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.

El presente Real Decreto modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, con la finalidad ya indicada de adaptarlo a las modificaciones que ha sufrido la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, al incorporar la Directiva (UE) 2015/2436. Este Real Decreto de modificación consta de un artículo único con veintiocho apartados, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y tres disposiciones finales.

La redacción de este proyecto de Reglamento se ha basado en los principios de buena regulación recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, comprendiendo el principio de necesidad y eficacia, al adaptar el contenido del reglamento a la modificaciones introducidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, por el Real decreto-ley 23/2018 con la mínima reforma de la actual normativa en aras de la simplificación; así como en los principios de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible a la finalidad que se quiere alcanzar con la norma, y de seguridad jurídica, puesto que se realiza con el fin de mantener un marco normativo estable, predecible, integrado y claro, huyendo de una indeseable dispersión normativa.

En relación con los requisitos de la solicitud de registro, el apartado uno del artículo único los modifica para adaptarlos a las modificaciones introducidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, relativas a la legitimación, a los medios de notificación del solicitante cuando actúe por sí mismo y a la posibilidad de incluir en la solicitud una reivindicación del carácter distintivo adquirido por el uso del signo solicitado.

En el apartado dos se introduce una de las principales novedades de esta reforma. Se trata de la regulación específica de los distintos tipos de marcas. Se contemplan, de esta manera, las marcas denominativas estándar, las marcas figurativas -que engloban las marcas gráficas, mixtas y denominativas no estándar-, las marcas tridimensionales, de posición, de patrón, de color, sonoras, de movimiento, multimedia y holográficas.

Como consecuencia de la eliminación del requisito de la representación gráfica para definir y delimitar el signo distintivo sobre el que se reclama la protección registral, fruto de los avances ofrecidos por las nuevas tecnologías, se admite la posibilidad de representar los signos mediante archivos de sonido o audio, en el caso de las marcas sonoras, y mediante archivos de video en las de movimiento, marcas holograma o marcas multimedia.



Esta nueva tipología de marcas ha impuesto modificaciones también en relación tanto con los elementos que debe incluir la publicación de las solicitudes de registro como con respecto de las menciones que deben inscribirse en el Registro de Marcas.

En cuanto a los productos y servicios para los que se solicitan las marcas y los nombres comerciales, el apartado tres recoge la necesidad de que sean identificados con la suficiente claridad y precisión como para que las autoridades competentes y los competidores determinen con exactitud el ámbito de protección del signo en cuestión. A estos efectos, se incorpora literalmente a nuestra legislación lo establecido en el artículo 39 de la Directiva (UE) 2015/2436.

Además de algunas novedades introducidas en los apartados ocho y nueve relativas al contenido del escrito de oposición y en relación con la presentación de pruebas y documentos que acompañen a dicho escrito, se introduce en el apartado once un nuevo artículo que desarrolla la prueba de uso que el titular de la marca solicitada puede pedir al oponente que impugne su registro, siempre que dicha prueba de uso fuera legalmente exigible en ese momento con arreglo a las disposiciones de la ley. En el caso de que la marca no haya sido usada también se establece la posibilidad de acreditar la existencia de causas justificativas de la falta de uso. Se regula además la forma en la que se puede solicitar esta prueba de uso, su contenido y alcance, así como el momento en que puede solicitarse y el plazo que tiene el oponente para presentar alegaciones y observaciones una vez recibida.

En el apartado quince se introducen modificaciones en relación con el aviso de la expiración del registro de la marca y se establecen los casos en los que, pagando electrónicamente la tasa de renovación en el documento habilitado al efecto por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas, no será necesario presentar una solicitud para obtener la renovación del registro de dicha marca. Este nuevo procedimiento de renovación solo será aplicable cuando se trate de una renovación total de la marca en cuestión.

El Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria, y el Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos), ha impuesto la necesaria modificación de varios artículos y del enunciado del título VII del Reglamento de ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre. En concreto, se han tenido que modificar las denominaciones de marca comunitaria por marca de la Unión Europea y Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) por Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

En lo referente a las disposiciones generales sobre los procedimientos, como consecuencia de la experiencia práctica obtenida en los últimos años, así como por la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se ha modificado la regulación de las comunicaciones de los interesados y las normas referentes a la conservación de los expedientes. También se modifica la normativa relacionada con la representación de los interesados en congruencia con la nueva regulación establecida en Ley 17/2001, de 7 de diciembre, tras su modificación parcial.

En el apartado veintisiete se introduce un nuevo título en el que se regula el procedimiento administrativo de nulidad o caducidad fruto de la competencia directa otorgada a la Oficina Española de Patentes y Marcas por la modificación introducida en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre. Se regula detalladamente tanto el contenido de la solicitud de nulidad o caducidad, las pruebas, hechos y alegaciones que el solicitante deberá aportar para fundamentar su solicitud, así como las causas de su inadmisión. También se detalla el procedimiento que deberá seguirse para realizar el examen de fondo de las solicitudes de nulidad o caducidad, la posibilidad de solicitar la prueba de uso durante el mismo y cuándo podrá acordarse la suspensión y el sobreseimiento de estas solicitudes.

La modificación de la disposición adicional tercera regula el cómputo de plazos atendiendo a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Además, se incluyen tres disposiciones finales: La primera de ellas recoge el título competencial, la segunda incorpora al Derecho nacional la norma contenida en el artículo 39 de la Directiva (UE) 2015/2436, y, finalmente, la tercera establece la entrada en vigor del real decreto fijándola en el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

En el procedimiento de elaboración de esta norma se han realizado los trámites de consulta e información públicas pertinentes. Del mismo modo se han obtenido los informes preceptivos de las entidades interesadas y los Departamentos ministeriales, tal y como dispone el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Asimismo, se ha recabado informe consultivo del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Económico y Social y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.



En su virtud, a propuesta de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, con la aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de abril de 2019,

DISPONGO:

Artículo único. *Modificación del Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio.*

El Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifican las letras b), c) y d) del apartado 1 del artículo 1 y se añade un nuevo apartado 3 que quedan redactados de la siguiente forma:

«b) El nombre y dirección del solicitante, así como el Estado en el que tenga su domicilio, su sede o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo. En el supuesto de que la solicitud se presentara en una Comunidad Autónoma distinta de la del domicilio del solicitante, indicación del establecimiento industrial o comercial serio y efectivo que se posee en el territorio de la Comunidad Autónoma de presentación de la solicitud; esta última indicación no será necesaria si el solicitante actúa por medio de representante y este tuviera su domicilio o una sucursal seria y efectiva en el territorio de la Comunidad Autónoma de presentación de la solicitud. Cuando el solicitante sea una persona física, se indicará su nombre y apellidos; y cuando sea una entidad de derecho público o una persona jurídica, se indicará su denominación oficial, que incluirá la forma jurídica de la misma y que se podrá abreviar de la manera usual.

A efectos de notificaciones, se podrá consignar otra dirección postal. Asimismo, se podrá indicar el número de teléfono, correo electrónico u otro medio de comunicación, indicando de entre ellas la forma preferente de notificación. En el supuesto de que hubiera varios solicitantes, se especificará la dirección o medio de comunicación de uno de ellos a efectos de notificaciones; de no hacerse así, las notificaciones se dirigirán al solicitante mencionado en primer lugar en la solicitud.

c) En el supuesto de que el solicitante actúe por sí mismo y no tenga domicilio ni sede social en territorio del Estado español, deberá designar, a efecto de notificaciones, una dirección postal en España o en el Espacio Económico Europeo o, alternativamente, indicar que las notificaciones le sean dirigidas por cualquier otro medio técnico de comunicación de que disponga la Oficina Española de Patentes y Marcas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 175.2 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

d) La representación de la marca de conformidad con lo previsto en el artículo 2 de este Reglamento.»

«3. En la solicitud podrá incluirse una reivindicación de que el signo solicitado ha adquirido carácter distintivo por el uso, en el sentido del artículo 5.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre. Esta reivindicación también podrá presentarse en el plazo previsto en el artículo 20.2 de este Reglamento.»

Dos. Se modifica el artículo 2, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 2. *Representación de la marca.*

1. La marca deberá estar representada en cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, siempre que pueda reproducirse en el registro de manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, de un modo que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar con claridad y exactitud el objeto preciso de la protección otorgada a su titular.

2. La representación de la marca definirá el objeto del registro. En los casos en que la representación vaya acompañada de una descripción escrita, esta deberá concordar con la representación y no extender su ámbito de protección.



3. Cuando la solicitud se refiera a alguno de los tipos de marcas enumerados en las letras a) a j) siguientes, deberá contener una indicación al respecto. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 o 2 del presente artículo, el tipo de la marca y su representación se ajustarán a lo previsto a continuación:

a) En el caso de una marca constituida exclusivamente por palabras o letras, números u otros caracteres tipográficos estándar o una combinación de ambos (marca denominativa), la marca estará representada por la presentación de una reproducción del signo en escritura y disposición estándar, sin características gráficas o color. En este caso, la marca se publicará y registrará en los caracteres estándar que utilice la Oficina Española de Patentes y Marcas. En el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial” se publicará el conjunto de caracteres estándar utilizados por dicha Oficina.

b) En el caso de una marca con caracteres, estilización o disposición especiales o con una característica gráfica o un color (marca figurativa), incluidas las marcas que estén compuestas exclusivamente por elementos figurativos o por una combinación de elementos denominativos y figurativos, la marca estará representada por la presentación de una reproducción del signo con todos sus elementos y, en su caso, sus colores.

c) En el caso de que la marca consista en una forma tridimensional en sí misma, incluidos los recipientes, el embalaje, el producto mismo o su apariencia, o en una forma que además contenga otros elementos (marca tridimensional), la marca estará representada por la presentación o bien de una reproducción gráfica de dicha forma, incluidas las imágenes generadas por ordenador, o bien de una reproducción fotográfica. La reproducción gráfica o fotográfica podrá contener distintas vistas. Cuando la representación no se facilite electrónicamente, podrá contener hasta seis vistas diferentes.

d) En el caso de una marca consistente en la manera específica en que la marca se coloca o figura en el producto (marca de posición), la marca se representará mediante la presentación de una reproducción que identifique adecuadamente la posición de la marca y su tamaño o proporción en relación con los productos de que se trate. Los elementos que no formen parte del objeto del registro deberán ser excluidos visualmente, preferentemente por líneas discontinuas o punteadas. La representación podrá ir acompañada de una descripción en la que se detalle la forma en que se coloca el signo sobre los productos.

e) En el caso de una marca constituida exclusivamente por un conjunto de elementos que se repiten periódicamente (marca de patrón), la marca estará representada por la presentación de una reproducción que muestre el patrón de repetición. La representación podrá ir acompañada de una descripción que detalle cómo sus elementos se repiten periódicamente.

f) En el caso de una marca de color, cuando la marca esté compuesta exclusivamente de un solo color sin contornos, estará representada por la presentación de una reproducción del color y una indicación de dicho color por referencia a un código de color generalmente reconocido. Cuando la marca de color esté constituida exclusivamente por una combinación de colores sin contornos, estará representada por la presentación de una reproducción que muestre la disposición sistemática de la combinación de los colores de manera uniforme y predeterminada y una indicación de esos colores por referencia a un código de color generalmente reconocido; podrá añadirse también una descripción detallada de la disposición sistemática de los colores.

g) En el caso de una marca constituida exclusivamente por un sonido o combinación de sonidos (marca sonora), la marca estará representada por la presentación de un archivo de audio que reproduzca el sonido o por una representación exacta del sonido en notación musical.

h) En el caso de una marca compuesta de un movimiento o un cambio en la posición de los elementos de la marca, o que los incluya, (marca de movimiento), la marca estará representada por la presentación de un archivo de vídeo o una serie de imágenes que muestre el movimiento o cambio de posición o de una serie de imágenes secuenciales fijas que muestren el movimiento o el cambio de posición; en aquellos casos en los se utilicen imágenes fijas, éstas podrán ir numeradas o acompañadas de una descripción explicativa de la secuencia.

i) En el caso de una marca constituida por la combinación de imagen y sonido, o que los incluya (marca multimedia), la marca estará representada por la presentación de un archivo audiovisual que contenga la combinación de la imagen y del sonido.

j) En el caso de una marca compuesta por elementos con características holográficas (marca holograma), la marca estará representada por la presentación de un archivo de vídeo o una reproducción gráfica o fotográfica que contengan las vistas necesarias para identificar suficientemente el efecto holográfico en su totalidad.

4. Cuando la marca no esté cubierta por ninguno de los tipos enumerados en el apartado 3, su representación cumplirá las normas establecidas en el apartado 1 y podrá ir acompañada de una descripción.



5. El Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá disponer mediante resolución las especificaciones técnicas que ha de cumplir la representación de la marca, así como los formatos, tamaño máximo y modo de presentación de los archivos electrónicos en que se represente la marca.

6. Cuando la representación no se presente por medios electrónicos, la marca podrá reproducirse en hoja aparte separada de aquella en la que figure el texto de la solicitud. La hoja en la que se reproduzca la marca deberá contener todas las visiones o imágenes pertinentes y sus dimensiones se limitarán al formato DIN A4 (29,7 cm de alto y 21 cm de ancho). Se dejará en toda su superficie un margen mínimo de 2,5 cm.

7. Si la correcta orientación de la marca no resulta evidente, se indicará con la mención “parte superior” en cada reproducción.

8. La reproducción de la marca será de calidad tal que pueda:

- a) Reducirse a un tamaño no inferior a 8 cm de ancho por 8 cm de alto; o
- b) Ampliarse a un tamaño no superior a 8 cm de ancho por 8 cm de alto.

9. La presentación de una muestra o un modelo no constituirá una representación adecuada de la marca.

10. Cuando el solicitante desee, de conformidad con lo previsto en el artículo 21.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, excluir de la protección solicitada alguno de los elementos que conforman la marca, efectuará una declaración en este sentido en la solicitud e indicará los elementos sobre los que no reivindica un derecho exclusivo de utilización.»

Tres. Se modifica el artículo 3, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 3. *Lista de productos y servicios.*

1. Los productos y servicios para los que se solicita el registro de la marca se clasificarán de conformidad con el sistema de clasificación establecido por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957 (“la Clasificación Internacional”).

2. El solicitante identificará los productos y servicios para los que se solicita la protección de la marca con la suficiente claridad y precisión para permitir que las autoridades competentes y los operadores económicos determinen, sobre esa única base, el grado de protección perseguido.

3. A efectos de lo dispuesto en el apartado 2, podrán utilizarse las indicaciones de carácter general que figuran en los títulos de las clases de la Clasificación Internacional u otros términos generales, a condición de que se ajusten a los niveles exigidos de claridad y precisión establecidos en el presente artículo.

4. La Oficina Española de Patentes y Marcas rechazará las solicitudes que contengan indicaciones o términos poco claros o imprecisos en caso de que el solicitante no proponga una formulación aceptable en el plazo que a tal efecto se le conceda.

5. Cuando se utilicen términos generales, incluidas las indicaciones de carácter general de los títulos de las clases de la Clasificación Internacional, se entenderá que estos incluyen todos los productos o servicios claramente comprendidos en el tenor literal de la indicación o el término considerado. No deberá entenderse que tales términos o indicaciones incluyen productos o servicios que no puedan considerarse comprendidos en ese tenor literal.

6. Cuando el solicitante solicite el registro para más de una clase, agrupará los productos y servicios con arreglo a las clases de la Clasificación Internacional, cada grupo irá precedido del número de la clase a la que ese grupo de productos o servicios pertenezca, y los presentará en el orden de las clases.



7. Los productos y servicios no se considerarán similares entre sí por el hecho de figurar en la misma clase de la Clasificación Internacional. Los productos y servicios no se considerarán distintos entre sí por el hecho de incluirse en distintas clases de la Clasificación Internacional.»

Cuatro. Se modifica el artículo 6, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 6. *Reivindicación del derecho de prioridad unionista.*

1. Si en la solicitud de registro se reivindicara la prioridad de una o varias solicitudes anteriores, el solicitante deberá comunicar el número de éstas, si aún no lo hubiera hecho, y presentar una copia de las mismas certificada conforme por la oficina de origen en el plazo de tres meses, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud de registro. En dicha copia deberá constar la fecha de presentación de la solicitud anterior y deberá venir acompañada de una traducción al castellano, si dicha solicitud anterior no estuviere redactada en esta lengua.

2. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá disponer que la copia certificada por la oficina de origen pueda ser obtenida de una biblioteca digital aceptada por ambas oficinas. La traducción a que se refiere el apartado 1 deberá ser presentada en el plazo fijado en dicho apartado.»

Cinco. Se modifica el artículo 8.1, que queda redactado de la siguiente forma:

«1. El órgano competente examinará si la solicitud incluye:

- a) Una indicación expresa o implícita de que se solicita el registro de la marca.
- b) La información que permita identificar al solicitante.
- c) Una representación de la marca que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 4.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.
- d) Una lista de los productos o servicios para los que se solicite la marca.»

Seis. Se modifica el artículo 10, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 10. *Examen de la legitimación del solicitante.*

Cuando en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, el solicitante no pudiera ser titular de una marca, el órgano competente se lo notificará al solicitante y le otorgará el plazo de un mes para que desista de la solicitud o presente las alegaciones que estime oportunas, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud. En el caso de que el solicitante no subsane este defecto, se le tendrá por desistido de la solicitud. La resolución de desistimiento se notificará al solicitante.»

Siete. Se modifica el artículo 16, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 16. *Publicación de la solicitud.*

1. Superado el examen previsto en el artículo 13 y efectuada la búsqueda de anterioridades contemplada en el artículo anterior, la Oficina Española de Patentes y Marcas ordenará la publicación de la solicitud de registro de la marca en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial”.

2. La publicación de la solicitud deberá incluir:

- a) El nombre y dirección del solicitante; si hubiera varios, únicamente se incluirá, seguido de la mención “y otros”, el nombre y dirección del solicitante que hubiera sido designado para recibir las notificaciones o, en su defecto, del que hubiera sido mencionado en primer lugar en la solicitud.
- b) Si lo hubiere, el nombre y dirección del representante, siempre que no se trate del representante a que se refiere el apartado 3 del artículo 56 de este Reglamento.



c) Número del expediente, fecha de presentación y fecha de recepción de la solicitud en la Oficina Española de Patentes y Marcas en los casos en que la misma le haya sido remitida conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de este Reglamento.

d) La representación de la marca junto con la indicación de su tipo conforme a lo previsto en el artículo 2.3 de este Reglamento, y, cuando la representación se haya facilitado en forma de archivo electrónico, un enlace a dicho archivo. Cuando se trate de una marca de color con arreglo a lo previsto en la letra f) del artículo 2.3 antes citado, indicación del color o colores reivindicados con su código de referencia.

e) La lista de los productos y servicios, agrupados por clases conforme a la Clasificación Internacional. Cada grupo de productos o servicios irá precedido del número de la clase a que pertenezcan y presentado en el mismo orden que sigue la Clasificación Internacional.

f) Cuando se reivindique prioridad unionista o de exposición, país, número y fecha de la solicitud cuya prioridad unionista se reivindica o nombre de la exposición y fecha de la primera presentación.

g) Cuando proceda, la indicación de que se trata de una marca colectiva o de garantía.

h) Si se hubiera efectuado una descripción de la marca o presentado una declaración conforme a lo previsto en los artículos 1.3 y 2.10 de este Reglamento, una indicación en este sentido con el contenido de las mismas.

3. La publicación de una solicitud de marca por transformación de un registro internacional o solicitud de marca de la Unión Europea (en adelante marca de la Unión) deberá incluir, además de los datos contemplados en el apartado anterior:

a) Una indicación de que se trata de una solicitud de transformación.

b) El número del registro internacional o de la solicitud de marca de la Unión de que proceda.

c) La fecha del registro internacional o de presentación de la solicitud de marca de la Unión.

d) Si gozara de derecho de prioridad, las menciones señaladas en el párrafo f) del apartado anterior.

e) Si se reivindicara antigüedad de una marca española o con efectos en España, el número y la fecha de presentación o, en su caso, de prioridad del registro del que se reivindica la antigüedad.»

Ocho. Se modifica el artículo 17, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 17. *Presentación y contenido del escrito de oposición.*

1. Cualquier persona que, conforme al artículo 19.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, esté legitimada, podrá formular ante la Oficina Española de Patentes y Marcas oposición al registro de una marca en el plazo de dos meses, a contar desde la fecha de publicación de la solicitud de dicha marca en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial”.

2. En el escrito de oposición deberán figurar los siguientes datos:

a) El número de expediente, fecha de publicación y nombre del solicitante de la marca contra la que se formula la oposición.

b) Indicación clara e inequívoca de los productos o servicios enumerados en la solicitud de la marca contra los que se presenta la oposición, con indicación de la clase en la que estén ordenados.

c) El nombre y dirección, de acuerdo con lo dispuesto en los párrafos b) y c) del artículo 1.1 de este Reglamento, de la persona que formula la oposición.

d) En el caso de que se actúe por medio de representante, el nombre y dirección de éste, de acuerdo con lo previsto en el párrafo f) del artículo 1.1 de este Reglamento.

e) Si la oposición se basa en alguno de los motivos previstos en el artículo 5.1 de la Ley 17/2001, una indicación en tal sentido, especificando la prohibición absoluta en que se funda en concreto la oposición.

f) Cuando la oposición se base en una marca anterior, el número de ésta, su fecha de presentación y prioridad, y si la misma está solicitada o registrada.

g) Si la oposición se basa en una marca anterior notoriamente conocida en el sentido del artículo 6.2.d) de la Ley 17/2001, una indicación en tal sentido.

h) Si la oposición se basa en una marca anterior renombrada en el sentido del artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, una indicación en tal sentido.



i) En el caso de que la oposición se base en uno de los derechos anteriores contemplados en los artículos 9 y 10 de la Ley 17/2001, una indicación en tal sentido.

j) Cuando proceda, una representación y descripción del derecho o marca anteriores no registrados en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

k) Los productos y servicios para los que la marca anterior ha sido registrada o solicitada, o para los que la marca anterior sea notoriamente conocida en el sentido del artículo 6.2.d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre o goce de renombre conforme a lo establecido en el artículo 8 de la citada Ley. El oponente deberá incluir, solamente, los productos o servicios protegidos por la marca anterior en los que se base la oposición.

l) Las razones, motivos o fundamentos en que se basa la oposición.

m) La firma del interesado o de su representante.

n) El justificante de pago de la tasa de oposición.

3. Cuando una marca anterior tenga más de un titular o un derecho anterior pueda ser ejercido por más de una persona, la oposición podrá ser presentada por una parte o por la totalidad de los titulares o personas autorizadas.

4. En el supuesto de que la oposición sea presentada por un licenciatario o una persona facultada a ejercer un derecho anterior, deberá incluirse en el escrito de oposición una declaración en este sentido y la acreditación de la autorización o facultad para presentar la oposición.

5. Lo dispuesto en este capítulo será aplicable, en lo que proceda, a la formulación de observaciones de tercero conforme a lo previsto en el artículo 19.4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.»

Nueve. Se modifica el apartado 2 y se añade un nuevo apartado 4 en el artículo 18, con la siguiente redacción:

«2. Si la oposición se basa en una marca de la Unión, el escrito de oposición irá acompañado preferentemente de pruebas del registro o de la solicitud de dicha marca de la Unión, tales como una copia del certificado de registro o depósito de la solicitud. Cuando la oposición se base en una marca no registrada notoriamente conocida, conforme a lo previsto en el artículo 6.2.d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre o en una marca registrada renombrada, conforme a lo previsto en el artículo 8 de dicha Ley, el escrito de oposición irá acompañado preferentemente de las pruebas que acrediten el conocimiento notorio o el renombre de dichas marcas anteriores. Si la oposición se basa en alguno de los derechos anteriores contemplados en los artículos 9 y 10 de la citada Ley, el escrito de oposición irá acompañado de las pruebas adecuadas que acrediten la titularidad y el ámbito de protección de tales derechos anteriores.»

«4. Lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 60 de este Reglamento será de aplicación a la presentación de pruebas en el trámite de oposición.»

Diez. Se modifica el apartado 2 del artículo 21, que queda redactado de la siguiente forma:

«2. En la contestación al suspenso, el solicitante podrá retirar, limitar, modificar o dividir la solicitud conforme a lo previsto en los artículos 23 y 24 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, o, si procediera, presentar la declaración prevista en el apartado 2 del artículo 21 de dicha Ley. Así mismo podrá solicitar que el titular de la marca oponente pruebe el uso de la misma conforme a lo previsto en el artículo 21.3 de la Ley.»

Once. Se introduce un nuevo artículo 21 bis con la siguiente redacción:

«Artículo 21 bis. *Prueba de uso.*

1. La petición de la prueba de uso de una marca oponente, conforme a lo previsto en el artículo 21.3 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, sólo será admisible si se efectúa formal y expresamente en documento separado y de modo incondicional, en el plazo previsto en el artículo 20.2 de este Reglamento.



2. En el caso de que se hubiera presentado una solicitud de prueba de uso de una marca anterior que cumpla los requisitos del artículo 21.3 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de esta solicitud al oponente para que en el plazo de un mes presente la correspondiente prueba de uso. Si en el referido plazo el oponente no aportara prueba alguna o esta fuera insuficiente o, en su caso, no se acreditara causa justificativa para la falta de uso, se desestimará la oposición.

3. La prueba de uso de la marca contendrá indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca oponente en relación con los productos o servicios para los que esté registrada y se base la oposición.

4. Las pruebas de uso se limitarán a la presentación de documentos y elementos acreditativos como facturas, catálogos, listas de precios, anuncios, envases, etiquetas, fotografías y declaraciones escritas relevantes. Será de aplicación a la prueba de uso lo previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 60 de este Reglamento.

5. En el supuesto de que las pruebas aportadas no estuvieran redactadas en idioma español, de conformidad con el artículo 11.9 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre el oponente deberá presentar al mismo tiempo una traducción a dicha lengua de las partes relevantes de esas pruebas.

6. La petición de la prueba de uso podrá presentarse al mismo tiempo que las alegaciones de contestación al suspenso previsto en el artículo 21.1 de este Reglamento. Estas alegaciones también podrán presentarse junto con las que se formulen en respuesta a la prueba de uso.

7. Recibida la prueba de uso, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de la misma al solicitante para que en el plazo de un mes presente las alegaciones y observaciones que considere oportunas.»

Doce. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 22, que quedan redactados del siguiente modo:

«1. Transcurrido el plazo prescrito para la contestación al suspenso, o en su caso los plazos previstos en los apartados 2 y 7 del artículo 21 bis, hayan contestado o no los interesados, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá el expediente, acordando la concesión o denegación total o parcial del registro de la marca, especificando, sucintamente, los motivos en que se funda dicha resolución.

2. En el supuesto de que el solicitante en la contestación al suspenso o a la prueba de uso hubiera dividido la solicitud, separando los productos o servicios afectados por el suspenso u oposición de los no afectados, la Oficina Española de Patentes y Marcas, una vez admitida la división, acordará la concesión del registro de la solicitud divisional no afectada por el suspenso u oposición y resolverá, conforme al apartado anterior, la solicitud divisional afectada por dicho suspenso u oposición.»

Trece. Se modifica el apartado 3 del artículo 23, que queda redactado del siguiente modo:

«3. La publicación de la concesión directa del registro de una marca por transformación de un registro internacional o marca de la Unión deberá incluir, además de los datos a que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 16 de este Reglamento, los siguientes:

- a) Una mención de que se trata de una concesión directa por transformación.
- b) Fecha de adopción del acuerdo de concesión directa.
- c) Fecha de concesión en España del registro internacional transformado o fecha de concesión en la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea de la marca de la Unión transformada, según proceda.»

Catorce. Se modifica el artículo 24, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 24. *Expedición del título de registro de la marca.*

1. Ordenada la publicación del registro de la marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas expedirá electrónicamente el título registro de la misma, en el que figurarán los siguientes elementos:



- a) El número de la marca.
- b) El nombre del titular.
- c) La representación de la marca o, cuando esta se facilite en forma de archivo electrónico no reproducible en papel, un enlace a dicho archivo.
- d) La fecha de presentación de la solicitud, de concesión del registro y, en su caso, de la prioridad otorgada.
- e) Si procediera, la descripción de la marca y la indicación de los elementos no reivindicados en exclusiva.
- f) El listado de productos o servicios para los que haya quedado registrada, con el número de la Clasificación Internacional a que pertenezcan.

2. En el supuesto de marcas transformadas, además de los elementos señalados en el apartado anterior, deberán figurar en el título registro la marca de origen y su número, la fecha de presentación en la oficina de origen y, en su caso, los datos relativos a la antigüedad reivindicada.»

Quince. Se modifica el artículo 25, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 25. *Aviso de la expiración del registro de la marca.*

La Oficina Española de Patentes y Marcas comunicará al titular de la marca, a efectos meramente informativos, la próxima expiración del registro de la misma al menos seis meses antes de dicha expiración. La ausencia de esta comunicación no afectará a la expiración del registro, ni determinará la ampliación del plazo legal de renovación.»

Dieciséis. Se incluye un nuevo apartado 4 en el artículo 26 con la siguiente redacción:

«4. De conformidad con lo previsto en el artículo 32.8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, el pago de la tasa de renovación se considerará una solicitud de renovación total de la marca si dicho pago se efectúa electrónicamente y en el documento que a tal efecto habilite la Oficina Española de Patentes y Marcas. Esta modalidad de renovación solo podrá efectuarse en los seis meses anteriores a la expiración del registro, siempre que no haya modificación del titular registral o de los demás datos registrales de la marca.»

Diecisiete. Se modifica el apartado 6 del artículo 34, que queda redactado del siguiente modo:

«6. La Oficina Española de Patentes y Marcas no inscribirá transmisiones a favor de entidades que, por carecer de personalidad jurídica, no puedan ser titulares de marcas conforme a lo previsto en el artículo 3.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.»

Dieciocho. Se modifica el artículo 36, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 36. *Renuncia total o parcial de la marca.*

1. La solicitud de renuncia de la marca con arreglo a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley deberá presentarse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente y deberá incluir:

- a) Una indicación de que se solicita la renuncia parcial o total de la marca.
- b) El nombre y dirección del titular de la marca, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 1.1 de este Reglamento.
- c) El número del registro de la marca cuya renuncia se solicita.
- d) En el caso de que se hubiera designado representante, el nombre y dirección de éste, conforme a lo previsto en el párrafo f) del artículo 1.1 de este Reglamento.
- e) En el supuesto de que se solicite la renuncia únicamente en relación con algunos de los productos y servicios para los que esté registrada la marca, los productos y servicios para los que se efectúa la renuncia, agrupados según la clase a que pertenezcan de la Clasificación Internacional, precedido cada grupo por el número de su clase. Cuando la renuncia afecte a todos los productos o servicios de una clase, bastará con indicar el número de esta clase.



f) Firma del titular de la marca o de su representante.

2. Cuando, con arreglo a lo previsto en el apartado 3 del artículo 56 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre sea preciso para aceptar la renuncia que conste el consentimiento del titular de algún derecho inscrito sobre la marca, bastará con acompañar a la solicitud una declaración firmada por dicho titular del derecho o por su representante, aceptando dicha renuncia.

3. La Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si la solicitud de renuncia cumple los requisitos y condiciones previstas en la Ley 17/2001 y en este Reglamento. En el supuesto de que existieran irregularidades, se suspenderá la tramitación y se notificarán éstas al interesado para que, en el plazo de un mes, a contar desde la publicación del suspenso en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial”, conteste las mismas.

Si en el plazo establecido no se subsanaran los defectos señalados, se denegará la inscripción de la renuncia solicitada.

4. La Oficina Española de Patentes y Marcas publicará en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial” el acuerdo de aceptación de la renuncia, especificando, en caso de renuncia parcial, los productos y servicios que hubieran sido objeto de la renuncia y aquéllos para los que hubiera quedado subsistente la marca. En caso de renuncia total se procederá a la cancelación del registro de la marca.»

Diecinueve. Se modifica el artículo 39, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 39. *Nombres comerciales.*

1. En la solicitud de registro de nombre comercial se indicará expresamente que se solicita esta modalidad de signo distintivo. Idéntica mención habrá de efectuarse en las demás solicitudes que se presenten referidas a un nombre comercial.

2. Los nombres comerciales se ajustarán a las previsiones del artículo 2. A estos efectos, su representación podrá presentarse en soporte electrónico de video o audio.

3. Cumpliéndose las condiciones previstas en el apartado 4 del artículo 30 de este Reglamento, la solicitud de inscripción de la transmisión de un nombre comercial o de su solicitud podrá efectuarse conjuntamente con solicitudes o registros de marcas.»

Veinte. En el título VII se introducen las siguientes modificaciones:

- a) El enunciado del título VII pasa a ser «Marcas internacionales y marcas de la Unión».
- b) Se modifica el artículo 42, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 42. *Solicitud de transformación de una marca de la Unión.*

1. La solicitud de transformación de una marca de la Unión deberá presentarse en el plazo de dos meses a contar desde la recepción de la petición de transformación por la Oficina Española de Patentes y Marcas acompañada de los documentos y cumpliendo los requisitos previstos en el apartado 2 del artículo 86 de la Ley 17/2001. Dicha solicitud podrá presentarse utilizando el formulario que a tal efecto habilite la Oficina Española de Patentes y Marcas.

2. Cuando, conforme al apartado 3 del artículo 86 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, la Oficina Española de Patentes y Marcas considere que la solicitud de transformación no puede ser aceptada por concurrir alguno de los motivos previstos en el artículo 139.2 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, lo notificará al solicitante, otorgándole el plazo de un mes para que presente sus alegaciones. Este mismo plazo se concederá al solicitante cuando, conforme al apartado 4 del citado artículo de la citada Ley, se considere que la marca de la Unión no puede ser concedida directamente. Recibida la contestación del solicitante, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá lo procedente.



3. En el supuesto de transformación de una marca de la Unión ya registrada, se estará a lo previsto en el apartado 4 del artículo 86 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, y no se efectuará la publicación de la solicitud, sino de la concesión del registro con arreglo a lo previsto en el artículo 23.3 de este Reglamento.»

Veintiuno. Se modifica el apartado 4 del artículo 49, que queda redactado del siguiente modo:

«4. Las notificaciones electrónicas se efectuarán transmitiendo una copia electrónica del documento tal como se prevé en el apartado 1.»

Veintidós. El artículo 50 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 50. *Comunicaciones de los interesados.*

1. Las solicitudes de registro de marca, así como cualquier otra solicitud prevista en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, o en este Reglamento, y todas las demás comunicaciones dirigidas a la Oficina Española de Patentes y Marcas u órganos competentes de las Comunidades Autónomas por los interesados se efectuarán mediante la presentación en dicha Oficina u órganos competentes o en los lugares que prevé el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, del documento firmado de que se trate.

2. Dichas solicitudes y comunicaciones también podrán efectuarse mediante la presentación del documento por medios electrónicos. El Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas establecerá las condiciones, requisitos y características de estos medios de presentación o transmisión, tales como el equipo, aplicación o material que hayan de utilizarse y los pormenores técnicos de comunicación. El registro electrónico para la recepción de solicitudes transmitidas por medios electrónicos se ajustará a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3. Cuando las solicitudes y comunicaciones sean transmitidas a la Oficina Española de Patentes y Marcas por medios electrónicos, la mención del nombre del remitente se considerará equivalente a la firma.»

Veintitrés. Se modifica el artículo 52, que queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 52. *Forma y contenido del Registro de Marcas.*

1. El Registro de Marcas a que se refiere el artículo 1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre podrá llevarse en forma de base de datos electrónica.

2. En el Registro de Marcas se inscribirán, en relación con las marcas nacionales, marcas internacionales y nombres comerciales, las menciones siguientes:

- a) Número de la solicitud de registro.
- b) Fecha de presentación de la solicitud.
- c) Nombre, dirección y nacionalidad del solicitante o titular del registro y el Estado en que tenga su domicilio, su sede o establecimiento.
- d) Nombre y dirección profesional del representante, siempre que no se trate del representante a que se refiere el apartado 3 del artículo 56 de este Reglamento.
- e) La representación de la marca o nombre comercial con indicación de su tipo conforme a lo previsto en el artículo 2.3 de este Reglamento; y, cuando proceda, una descripción de la marca o nombre comercial. Cuando la representación se hubiera suministrado en forma de archivo electrónico, un enlace a dicho archivo. Cuando se trate de una marca o nombre comercial de color con arreglo a lo previsto en la letra f) del artículo 2.3 antes citado, indicación del color o colores reivindicados con su código de referencia.
- f) La lista de productos y servicios, agrupados conforme a las clases de la Clasificación Internacional. Cada grupo irá precedido del número de la clase a que corresponda, figurando en el orden seguido por dicha Clasificación Internacional.
- g) Las indicaciones relativas a la prioridad unionista reivindicada.



- h) Las indicaciones relativas a la reivindicación de prioridad de exposición.
- i) Las indicaciones relativas a la reivindicación de la antigüedad.
- j) La declaración del solicitante excluyendo de protección alguno de los elementos de la marca o nombre comercial o, en su caso, la mención de que el solicitante ha reivindicado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1, apartado 3 de este Reglamento, que la marca o nombre comercial han adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de los mismos.
- k) La indicación de que se trata de una marca colectiva, de garantía o internacional.
- l) La indicación de que se trata de una marca nacional por transformación de un registro internacional o marca de la Unión y los datos relativos a estas solicitudes o registros (fecha presentación y número solicitud o registro).
- m) La indicación de que se trata de una solicitud divisional y la fecha de presentación y número de la solicitud o registro de que procede.
- n) La indicación de que se trata de un registro fusionado y la fecha de presentación y números de los registros de que procede.
- o) Fecha del acuerdo de desistimiento de la solicitud y, en su caso, de su publicación.
- p) Fecha de publicación de la solicitud.
- q) Los signos anteriores, identificados por su número de solicitud, respecto de los cuales, en virtud de lo previsto en el artículo 15.2 de este Reglamento, se hubiera comunicado la publicación de la solicitud a los titulares de los mismos.
- r) Fecha del suspenso y de su publicación.
- s) Fecha del acuerdo de denegación o concesión del registro y de su publicación.
- t) Datos relativos a la interposición y resolución de los recursos administrativos y jurisdiccionales.
- u) Datos relativos a la suscripción de un convenio arbitral, al laudo que recaiga y, en su caso, a los recursos interpuestos contra éste y a las resoluciones adoptadas en relación con los mismos.

3. En el Registro de Marcas se inscribirán también los siguientes datos:

- a) Toda modificación del nombre, dirección o nacionalidad del titular o solicitante del registro, o del Estado en que tenga su domicilio, su sede o establecimiento.
- b) Toda modificación del nombre o la dirección profesional del representante, salvo cuando se trate del representante a que se refiere el apartado 3 del artículo 56 de este Reglamento.
- c) Cuando se designe a un nuevo representante, su nombre y dirección profesional.
- d) Toda modificación de la marca o nombre comercial con arreglo a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 17/2001.
- e) La mención de la modificación del Reglamento de uso de las marcas colectivas o de garantía con arreglo a lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 65 y 71 de la Ley 17/2001.
- f) Las solicitudes de transmisión total o parcial de la solicitud o registro y la fecha de denegación o concesión de la inscripción.
- g) La constitución, modificación o cesión de un derecho real y la fecha de la denegación o concesión de su inscripción. En el caso de una hipoteca mobiliaria se anotará la fecha de su inscripción en el Registro de Bienes Muebles.
- h) Las medidas de ejecución forzosa y los procedimientos de concurso de acreedores o análogos.
- i) Las solicitudes de inscripción, modificación o cesión de licencias y la fecha de denegación o concesión de su inscripción.
- j) Las solicitudes de cancelación de las inscripciones mencionadas en los párrafos g), h) e i) y la fecha de inscripción de su cancelación.
- k) La solicitud de renovación del registro y su fecha de concesión o denegación y publicación.
- l) La solicitud de renuncia del registro y de la cancelación del mismo.
- m) La fecha del acuerdo de caducidad por falta de renovación y de su publicación.
- n) Las solicitudes y demandas de nulidad y caducidad, las acciones reivindicatorias y las resoluciones y sentencias recaídas sobre las mismas, de conformidad con lo previsto en los artículos 2 y 61 ter de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.

4. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá inscribir en el Registro de Marcas otras menciones, además de las previstas en los apartados anteriores.»



Veinticuatro. Se añade un nuevo apartado 6 en el artículo 54 con la siguiente redacción:

«6. La consulta pública de expedientes también podrá efectuarse en línea sobre los medios técnicos de almacenamiento, en este caso no nacerá la obligación de pagar la tasa de consulta pública.»

Veinticinco. Se modifica el artículo 55, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 55. *Conservación de expedientes.*

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas conservará los expedientes de todo procedimiento relativo a una solicitud o a un registro de marca o nombre comercial. El Director de la Oficina establecerá la forma de conservación de los expedientes conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.

2. La conservación de los expedientes electrónicos, de los expedientes en formato electrónico, y de sus copias de seguridad, será por tiempo ilimitado. Los documentos originales presentados por las partes, una vez trasladados a formato electrónico, así como todos los documentos que no puedan pasarse a este formato, podrán destruirse con sujeción a lo dispuesto con carácter general para la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

3. En el caso de expedientes o parte de expedientes conservados en formato no electrónico, la Oficina Española de Patentes y Marcas conservará dichos expedientes durante al menos cinco años a partir del final del año en que:

- a) La solicitud haya sido denegada, desistida o tenida por desistida.
- b) El registro de la marca o nombre comercial haya expirado totalmente conforme a lo dispuesto en la letra a) del artículo 54.3 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.
- c) Se haya inscrito en el Registro la renuncia total de la marca o nombre comercial conforme a lo dispuesto en la letra b) del artículo 54.3 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.
- d) La marca o nombre comercial hubieran sido totalmente cancelados del Registro conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 61 ter de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.

4. La Oficina Española de Patentes y Marcas conservará los expedientes de todos aquellos registros respecto de los cuales se hubiera reivindicado su antigüedad en una marca de la Unión, aunque dichos registros hubieran sido renunciados o se hubieran dejado extinguir por su titular una vez registrada la marca de la Unión y en tanto en cuanto dicha marca de la Unión continúe en vigor.»

Veintiséis. Se modifica el artículo 56, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 56. Representación.

1. Salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, nadie tendrá obligación de hacerse representar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o los órganos competentes de las Comunidades Autónomas. No obstante, en el supuesto de que el interesado actúe por sí mismo y no tenga domicilio ni sede social en territorio del Estado español, deberá designar, a efecto de notificaciones, una dirección postal en España o en el Espacio Económico Europeo o, alternativamente, indicar que las notificaciones le sean dirigidas por cualquier otro medio técnico de comunicación de que disponga la citada Oficina.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el último inciso del apartado siguiente, las personas físicas o jurídicas que no tengan ni domicilio ni establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el Espacio Económico Europeo deberán, conforme a lo dispuesto en el artículo 175.2 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, hacerse representar mediante Agente de la Propiedad Industrial en cualquiera de los procedimientos establecidos por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre o el presente Reglamento.



3. Las personas físicas o jurídicas que tengan su domicilio o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el Espacio Económico Europeo podrán actuar mediante un empleado de las mismas, siempre que este empleado acredite ante la Oficina Española de Patentes y Marcas u órganos competentes de la Comunidad Autónoma correspondiente su poder de representación y cumpla las condiciones establecidas en el apartado 1 a efectos de notificaciones. El empleado de una persona jurídica de las contempladas en el presente apartado podrá actuar también en representación de otras personas jurídicas que estén económicamente vinculadas con aquella, incluso si estas personas jurídicas no tuvieren ni domicilio, ni establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el Espacio Económico Europeo.

4. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 1.1.f) del presente Reglamento, se presumirá que el representante tiene una sucursal seria y efectiva en el territorio de la Comunidad Autónoma de presentación de la solicitud, si tiene un acuerdo de colaboración con otro representante o si actúa por medio de empleados, auxiliares o mandatarios, domiciliados cualquiera de ellos en el territorio de la referida Comunidad Autónoma.

Veintisiete. Se introduce un nuevo título IX con la siguiente redacción:

«TÍTULO IX

Solicitud de nulidad y caducidad

Artículo 58. *Contenido de la solicitud de nulidad o caducidad.*

1. La solicitud de nulidad o caducidad de una marca deberá incluir:

- a) El nombre y dirección de la persona que formula la solicitud, de acuerdo con lo previsto en las letras b) y c) del artículo 1.1 de este Reglamento.
- b) En caso de que se actúe por medio de representante, el nombre y dirección de este, de acuerdo con lo previsto en la letra f) del artículo 1.1 de este Reglamento.
- c) El número de la marca cuya nulidad o caducidad se solicite y el nombre de su titular.
- d) La causa en la que se basa la solicitud de nulidad o caducidad mediante una declaración en el sentido de que se cumplen los requisitos establecidos en los artículos 51, 52, 54, 66, 67, 72, 73 y 91 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.
- e) La indicación de los productos o servicios respecto de los que se solicita la nulidad o caducidad de la marca. En ausencia de esta indicación se considerará que la solicitud se formula contra todos los productos o servicios amparados por la marca impugnada.
- f) El justificante de pago de la tasa de solicitud de nulidad o caducidad.
- g) Firma del interesado o de su representante.

2. Además de los requisitos establecidos en el apartado anterior, las solicitudes de nulidad basadas en causas relativas deberán incluir:

- a) Cuando la solicitud de nulidad se base en una marca anterior de las contempladas en las letras a), b) y c) del artículo 6.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, el número de dicha marca, su fecha de presentación o prioridad, y si la misma está solicitada o registrada.
- b) Si la solicitud de nulidad se basa en una marca anterior notoriamente conocida en el sentido del artículo 6.2.d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, una indicación en tal sentido y una representación de la misma.
- c) Si la solicitud se basa en una marca anterior renombrada conforme a lo previsto en el artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, además de las menciones señaladas en la letra a) anterior, una indicación en este sentido.
- d) Cuando la solicitud de nulidad se base en alguno de los derechos anteriores previstos en los artículos 9 y 10 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, una indicación de la naturaleza del derecho anterior en que se basa la solicitud y su representación. Si el derecho anterior fuera uno de los contemplados en el apartado 3 del artículo 9, la fecha de solicitud del registro o, si no estuviera disponible, la fecha a partir de la cual se concede la protección.
- e) Si la solicitud de nulidad se basa en un registro o solicitud anterior, una representación de dicho registro o solicitud. Si se tratara de una marca anterior en color, la representación deberá ser en color.



f) Indicación de los productos o servicios en los que se basa cada uno de los motivos de la solicitud de nulidad.

g) En el caso de que presente la solicitud de nulidad un licenciatario o una persona facultada a ejercer un derecho anterior, la acreditación de la autorización o el derecho que le faculte para presentar dicha solicitud.

3. Cuando la solicitud de nulidad presentada conforme al artículo 52 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre se base en más de una marca o derecho anterior, serán de aplicación los apartados 1, letra d), y 2 del presente artículo para cada una de dichas marcas o derechos.

4. La solicitud podrá incluir las razones, motivos y fundamentos en que se base la solicitud y las pruebas acreditativas que se consideren pertinentes.

Artículo 59. *Inadmisión de la solicitud de nulidad o caducidad.*

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas inadmitirá la solicitud de nulidad o caducidad cuando no cumpla lo dispuesto en las letras c), d) y f) del artículo 58.1, o, cuando proceda, en las letras a), b) o d), primera frase, del artículo 58.2 del presente Reglamento.

2. Si la solicitud de nulidad o caducidad no se ajusta a las demás disposiciones de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre o del presente Reglamento, la Oficina Española de Patentes y Marcas notificará las irregularidades observadas al solicitante para que en el plazo de diez días las subsane. Si en dicho plazo las irregularidades no fueran subsanadas, la Oficina decretará la inadmisión de la solicitud.

3. La Oficina informará al solicitante y al titular de la marca de las resoluciones adoptadas conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores y publicará una mención de las mismas en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial".

Artículo 60. *Fundamentación de la solicitud de nulidad o caducidad.*

1. El solicitante deberá presentar los hechos, las pruebas y las alegaciones en apoyo de su solicitud hasta el cierre de la fase contradictoria del procedimiento de nulidad o caducidad. En particular, el solicitante aportará lo siguiente:

a) En caso de una solicitud presentada con arreglo al artículo 51 o al artículo 54, apartado 1, letras b) o c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre los hechos, las pruebas y los argumentos en apoyo de los motivos en que se base la solicitud de nulidad o caducidad.

b) En caso de que la solicitud se base en una marca anterior de la Unión, pruebas del registro o de la solicitud de registro de dicha marca, tales como una copia del certificado de registro o del certificado de presentación de la solicitud y, en su caso, del último certificado de renovación que acredite la vigencia de dicha marca.

c) En caso de que la solicitud se base en una marca anterior notoriamente conocida en el sentido del artículo 6.2.d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, prueba de la existencia o registro de dicha marca y de que la misma es notoriamente conocida en España para los productos o servicios en los que se basa dicha solicitud de nulidad.

d) En el caso de que la solicitud se base en una marca anterior renombrada en el sentido del artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, además de la pruebas a que se refiere la letra b) del presente apartado, prueba de que la marca goza de renombre en España o en la Unión para los productos o servicios en los que se basa dicha solicitud de nulidad, así como prueba o alegaciones que demuestren que el uso sin justa causa de la marca impugnada se aprovecharía indebidamente del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior, o bien sería perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

e) En el caso de que la solicitud se base en alguno de los motivos previstos en las letras a) y b) del artículo 9.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, prueba de la existencia del nombre, apellidos u otro signo identificativo de la persona afectada y, en su caso, del alcance y divulgación entre la generalidad del público de dicho medio de identificación.

f) En el caso de que la solicitud se base en alguno de los motivos previstos en la letra c) del artículo 9.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, prueba de la adquisición, existencia continuada y ámbito de protección del derecho anterior, así como acreditación de que el solicitante tiene derecho a presentar la solicitud.



g) En el caso de que la solicitud se base en la letra d) del artículo 9.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, prueba del uso o del conocimiento notorio del signo en el tráfico económico del conjunto del territorio nacional.

h) En el caso de que la solicitud se base en una denominación de origen o en una indicación geográfica protegida a tenor de lo previsto en artículo 9.3 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, prueba de la adquisición, existencia continuada y ámbito de protección de dicho derecho.

i) En el caso de que la solicitud se base en la inexistencia del consentimiento del titular de la marca tal como se contempla en el artículo 10.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, prueba de la propiedad de dicha marca y de la relación con el agente o representante.

2. Cuando los elementos de prueba relativos a la presentación o registro de los derechos anteriores a que se refieren las letras b), c), d), f) y h) del apartado anterior obren en una base de datos oficial accesible en línea de forma gratuita y en idioma español, la parte que presente la solicitud de nulidad podrá aportar esas pruebas haciendo referencia a dicha base de datos.

3. Los documentos y demás pruebas se adjuntarán en anexos que se numerarán consecutivamente. La presentación deberá incluir un índice que contenga, para cada documento o elemento de prueba presentado como anexo:

- a) El número del anexo;
- b) Una breve descripción del documento o del elemento y, si procede, el número de páginas;
- c) Una indicación de las partes concretas del documento o elemento que invoca en apoyo de sus alegaciones, si procede;
- d) El número de página de las alegaciones en la que se menciona el documento o el elemento.

Si el índice o los anexos no cumplieran con estos requisitos, la Oficina podrá requerir al interesado para que en el plazo previsto en el artículo 61.5 subsane las irregularidades detectadas. Si en dicho plazo las irregularidades no fueran subsanadas, el documento o elemento irregular no será tenido en cuenta.

4. El Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá disponer mediante resolución los modos de presentación, especificaciones técnicas, formatos y soportes en los que los interesados habrán de presentar sus pruebas.

Artículo 61. *Examen de fondo de la solicitud de nulidad o caducidad.*

1. Si la solicitud fuera admitida, la Oficina Española de Patentes y Marcas enviará una comunicación a las partes mediante la cual les informará de que se ha iniciado la fase contradictoria del procedimiento de caducidad o de nulidad y requerirá al titular de la marca impugnada para que presente sus observaciones en el plazo de dos meses.

2. En el caso de que la Oficina Española de Patentes y Marcas hubiera requerido a una parte, de conformidad con el artículo 59.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre para que formulara observaciones y dicha parte no hubiera presentado observación alguna dentro del plazo establecido, la Oficina procederá al cierre de la fase contradictoria del procedimiento y se pronunciará sobre la caducidad o nulidad con arreglo a las pruebas de que disponga.

3. En el caso de que el solicitante no hubiera presentado los hechos, alegaciones o pruebas necesarios para fundamentar su solicitud, la misma será desestimada por infundada.

4. Toda observación presentada por las partes se notificará a la otra parte interesada. Cuando la misma no contenga elementos nuevos o ya se hubieran reunidos los elementos necesarios para dictar una resolución en el asunto, la notificación será facultativa.

5. Si la Oficina Española de Patentes y Marcas hiciera uso de la facultad que le confiere la segunda frase del apartado 1 del artículo 59 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, concederá a la parte requerida un plazo no superior a un mes ni inferior a diez días para presentar sus observaciones.



6. Cuando el titular de la marca impugnada renuncie a los productos o servicios contra los que se hubiera formulado la solicitud de nulidad o caducidad, o dicha marca hubiera expirado o hubiera sido anulada en un proceso paralelo, se cerrará el procedimiento, salvo que el solicitante demuestre un interés legítimo en obtener una resolución sobre el fondo.

7. En caso de que el titular renuncie parcialmente a la marca impugnada mediante la supresión de algunos de los productos o servicios contra los que se dirige la solicitud, la Oficina requerirá al solicitante para que declare, dentro del plazo que se le otorgue de acuerdo con el apartado 5, si mantiene su solicitud y, en caso afirmativo, contra cuáles de los productos y servicios restantes. En el caso de que el solicitante retire la solicitud a la luz de la renuncia, o se informe a la Oficina de un acuerdo entre las partes, el procedimiento finalizará.

8. En el caso de que el titular desee renunciar a la marca impugnada, deberá hacerlo mediante un documento separado.

Artículo 62. *Suspensión y sobreseimiento de solicitudes de nulidad o caducidad.*

1. Cuando se presenten varias solicitudes de nulidad o caducidad contra la misma marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas las tramitará siguiendo el orden de incoación, decretando la suspensión de oficio de las demás solicitudes presentadas. La Oficina informará de ello a los solicitantes afectados.

2. Si como consecuencia de un previo procedimiento de nulidad o caducidad recayera una resolución firme que determinara la extinción de la marca impugnada, las solicitudes de nulidad o caducidad que hubieran sido suspendidas conforme al apartado anterior quedarán sobreseídas, salvo que el solicitante acredite un interés legítimo en obtener una resolución sobre el fondo de su solicitud. La Oficina informará del sobreseimiento a las partes afectadas.

3. En caso de sobreseimiento, a petición del interesado, la Oficina Española de Patentes y Marcas reembolsará el cincuenta por ciento de la tasa de nulidad o caducidad abonada.

Artículo 63. *Prueba de uso en las solicitudes de nulidad o caducidad.*

1. Cuando se trate de una solicitud de caducidad basada en los artículos 54.1.a) y 57 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, la Oficina instará al titular de la marca impugnada a aportar, en el plazo de dos meses, la prueba del uso efectivo de dicha marca o la concurrencia de causas justificativas de la falta de uso. En el caso de que, en el plazo indicado, el titular no aporte dicha prueba o la concurrencia de causas justificativas de la falta de uso o, en su caso, las pruebas o causas alegadas sean manifiestamente insuficientes o carentes de pertinencia, se declarará la caducidad de la marca impugnada. El artículo 21 bis, apartados 3, 4, 5 y 7 del presente Reglamento se aplicarán mutatis mutandis.

2. La petición de la prueba de uso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59, apartados 2, 3 y 7 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre se admitirá si el titular de la marca impugnada presenta una petición incondicional en un documento separado dentro del plazo previsto en el artículo 61, apartado 1 del presente Reglamento. En el caso de que el titular de la marca impugnada hubiera presentado una solicitud de prueba del uso de la marca anterior que cumpla los requisitos del artículo 59, apartados 2, 3 y 7 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre la Oficina requerirá al solicitante de la nulidad para que aporte las pruebas exigidas en el plazo de un mes. En el caso de que, en el plazo indicado, el solicitante de la nulidad no facilite dichas pruebas o acredite la concurrencia de causas justificativas de la falta de uso o los motivos alegados fueran manifiestamente insuficientes o carentes de pertinencia, la Oficina denegará la solicitud de declaración de nulidad en la medida en que se base en dicha marca anterior. El artículo 21 bis, apartados 3, 4, 5 y 7 del presente Reglamento se aplicarán mutatis mutandis.

3. La petición de la prueba de uso podrá ir acompañada de las alegaciones de contestación a la solicitud de nulidad formulada. Dichas alegaciones también podrán presentarse junto con las que se formulen en respuesta a la prueba de uso presentada.»



Veintiocho. La disposición adicional tercera queda redactada del siguiente modo:

«Disposición adicional tercera. *Cómputo de plazos.*

Los plazos establecidos en este Reglamento se computarán conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.»

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. *Régimen transitorio de la prueba de uso.*

A los procedimientos sobre marcas y nombres comerciales iniciados antes de la entrada en vigor de este Reglamento no les será de aplicación lo dispuesto en los apartados 10 y 11 del artículo único (artículos 21.2 frase final y 21 bis).

Segunda. *Régimen transitorio de los procedimientos administrativos de nulidad y caducidad.*

El apartado veintisiete del artículo único se aplicará a partir del día 14 de enero de 2023, sin perjuicio de la aplicación inmediata de aquellos preceptos a los que remitan otras partes del Reglamento.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. *Derogación normativa.*

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que contradigan o se opongan a lo dispuesto en este real decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. *Título competencial.*

Este real decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva atribuida al Estado en materia de legislación sobre propiedad industrial por el artículo 149.1.9.ª de la Constitución Española.

Segunda. *Incorporación de derecho de la Unión Europea.*

Mediante esta norma se incorpora al Derecho español el artículo 39 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Tercera. *Entrada en vigor.*

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

Dado en Madrid, el 26 de abril de 2019.

FELIPE R.

La Ministra de Industria, Comercio y Turismo,
MARÍA REYES MAROTO ILLERA