

## I. DISPOSICIONES XERAIS

### MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

**6345** *Real decreto 306/2019, do 26 de abril, polo que se modifica o Regulamento para a execución da Lei 17/2001, do 7 de decembro, de marcas, aprobado por Real decreto 687/2002, do 12 de xullo.*

A disposición derradeira terceira do Real decreto lei 23/2018, do 21 de decembro, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario e viaxes combinadas e servizos de viaxe vinculados, polo que se modifica parcialmente a Lei 17/2001, do 7 de decembro, de marcas, autoriza o Goberno a ditar cantas disposicións sexan necesarias para o seu desenvolvemento e aplicación. Na súa virtude, e dada a complexidade e as novidades regulatorias incorporadas nese real decreto lei, resulta adecuado desenvolver, na necesaria colaboración que debe presidir as relacións entre as normas con rango de lei e as normas de natureza regulamentaria, os aspectos concretos da dita regulación mediante o ditado dun real decreto do Consello de Ministros. Por iso, a presente norma ten como obxecto principal o desenvolvemento regulamentario das modificacións que na lexislación en materia de marcas supuxo a transposición ao noso ordenamento xurídico da Directiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de decembro de 2015, relativa á aproximación das lexislacións dos Estados membros en materia de marcas, que obrigou á modificación da actual Lei 17/2001, do 7 de decembro.

Esta directiva continúa coa harmonización lexislativa iniciada pola Directiva 89/104/CEE do Consello, do 21 de decembro de 1988, na súa versión refundida, Directiva 2008/95/CE, que supuxo un avance significativo na harmonización das disposicións esenciais de carácter substantivo do dereito de marcas en todos os Estados membros. A nova Directiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de decembro de 2015, avanza nesa aproximación das normas de dereito material, pero estende tamén o seu impulso harmonizador a disposicións de carácter procedemental. A finalidade é lograr a máxima coherencia non só entre os sistemas nacionais de marcas dos diferentes Estados membros, senón tamén entre estes e o sistema de marcas da Unión Europea, actualmente desenvolvido polo Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeo e do Consello, do 14 de xuño de 2017, sobre a marca da Unión Europea.

O presente real decreto modifica o Regulamento para a execución da Lei 17/2001, do 7 de decembro, de marcas, aprobado polo Real decreto 687/2002, do 12 de xullo, coa finalidade xa indicada de adaptalo ás modificacións que sufriu a Lei de marcas 17/2001, do 7 de decembro, ao incorporar a Directiva (UE) 2015/2436. Este real decreto de modificación consta dun artigo único con vinte e oito puntos, dúas disposicións transitorias, unha disposición derogatoria única e tres disposicións derradeiras.

A redacción deste proxecto de regulamento baseouse nos principios de boa regulación recollidos no artigo 129 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas; comprende o principio de necesidade e eficacia, ao adaptar o contido do regulamento ás modificacións introducidas na Lei 17/2001, do 7 de decembro, polo Real decreto lei 23/2018, coa mínima reforma da actual normativa en prol da simplificación, así como nos principios de proporcionalidade, ao conter a regulación imprescindible á finalidade que se quere alcanzar coa norma, e de seguranza xurídica, posto que se realiza co fin de manter un marco normativo estable, predicible, integrado e claro, fuxindo dunha indesexable dispersión normativa.

En relación cos requisitos da solicitude de rexistro, o punto un do artigo único modifícaaos para os adaptar ás modificacións introducidas na Lei 17/2001, do 7 de decembro, relativas á lexitimación, aos medios de notificación do solicitante cando actúe

por si mesmo e á posibilidade de incluír na solicitude unha reivindicación do carácter distintivo adquirido polo uso do signo solicitado.

No punto dous introdúcese unha das principais novidades desta reforma. Trátase da regulación específica dos distintos tipos de marcas. Inclúense, desta maneira, as marcas denominativas estándar, as marcas figurativas –que engloban as marcas gráficas, mixtas e denominativas non estándar–, as marcas tridimensionais, de posición, de patrón, de cor, sonoras, de movemento, multimedia e holográficas.

Como consecuencia da eliminación do requisito da representación gráfica para definir e delimitar o signo distintivo sobre o cal se reclama a protección rexistral, froito dos avances ofrecidos polas novas tecnoloxías, admítase a posibilidade de representar os signos mediante arquivos de son ou audio, no caso das marcas sonoras, e mediante arquivos de vídeo nas de movemento, marcas holograma ou marcas multimedia.

Esta nova tipoloxía de marcas impuxo modificacións tamén en relación tanto cos elementos que debe incluír a publicación das solicitudes de rexistro como con respecto das mencións que deben inscribirse no Rexistro de Marcas.

En canto aos produtos e servizos para os cales se solicitan as marcas e os nomes comerciais, o punto tres recolle a necesidade de que sexan identificados coa suficiente claridade e precisión como para que as autoridades competentes e os competidores determinen con exactitude o ámbito de protección do signo en cuestión. Para estes efectos, incorpórase literalmente á nosa lexislación o establecido no artigo 39 da Directiva (UE) 2015/2436.

Ademais dalgunhas novidades introducidas nos puntos oito e nove relativas ao contido do escrito de oposición e en relación coa presentación de probas e documentos que se achegan co dito escrito, introdúcese no punto once un novo artigo que desenvolve a proba de uso que o titular da marca solicitada pode pedir ao opoñente que impugne o seu rexistro, sempre que a dita proba de uso sexa legalmente exixible nese momento consonte as disposicións da lei. No caso de que a marca non fose usada tamén se establece a posibilidade de acreditar a existencia de causas xustificativas da falta de uso. Regúlase, ademais, a forma en que se pode solicitar esta proba de uso, o seu contido e alcance, así como o momento en que se pode solicitar e o prazo que ten o opoñente para presentar alegacións e observacións unha vez recibida.

No punto quince introdúcese modificacións en relación co aviso da expiración do rexistro da marca e establécense os casos en que, pagando electronicamente a taxa de renovación no documento habilitado para o efecto por parte da Oficina Española de Patentes e Marcas, non será necesario presentar unha solicitude para obter a renovación do rexistro da dita marca. Este novo procedemento de renovación só será aplicable cando se trate dunha renovación total da marca en cuestión.

O Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de decembro de 2015, polo que se modifican o Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Consello sobre a marca comunitaria, e o Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comisión, polo que se establecen normas de execución do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Consello sobre a marca comunitaria, e se derroga o Regulamento (CE) n.º 2869/95 da Comisión, relativo ás taxas que hai que aboar á Oficina de Harmonización do Mercado Interior (marcas, deseños e modelos), impuxo a necesaria modificación de varios artigos e do enunciado do título VII do Regulamento de execución da Lei 17/2001, do 7 de decembro. En concreto, houbo que modificar as denominacións de marca comunitaria por marca da Unión Europea e Oficina de Harmonización do Mercado Interior (OAMI) por Oficina da Propiedade Intelectual da Unión Europea (EUIPO).

No referente ás disposicións xerais sobre os procedementos, como consecuencia da experiencia práctica obtida nos últimos anos, así como pola entrada en vigor da Lei 39/2015, do 1 de outubro, modificáronse a regulación das comunicacións dos interesados e as normas referentes á conservación dos expedientes. Tamén se modifica a normativa relacionada coa representación dos interesados en congruencia coa nova regulación establecida na Lei 17/2001, do 7 de decembro, tras a súa modificación parcial.

No punto vinte e sete introdúcese un novo título en que se regula o procedemento administrativo de nulidade ou caducidade froito da competencia directa outorgada á Oficina Española de Patentes e Marcas pola modificación introducida na Lei 17/2001, do 7 de decembro. Regúlanse detalladamente tanto o contido da solicitude de nulidade ou caducidade, as probas, feitos e alegacións que o solicitante deberá achegar para fundamentar a súa solicitude, así como as causas da súa inadmisión. Tamén se detalla o procedemento que deberá seguirse para realizar o exame de fondo das solicitudes de nulidade ou caducidade, a posibilidade de solicitar a proba de uso durante este e cando poderá acordarse a suspensión e o sobresemento destas solicitudes.

A modificación da disposición adicional terceira regula o cómputo de prazos atendendo ao establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro. Ademais, inclúense tres disposicións derradeiras: a primeira delas recolle o título competencial, a segunda incorpora ao dereito nacional a norma contida no artigo 39 da Directiva (UE) 2015/2436 e, finalmente, a terceira establece a entrada en vigor do real decreto fixándoa no día seguinte ao da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

No procedemento de elaboración desta norma realizáronse os trámites de consulta e información públicas pertinentes. Do mesmo modo obtivéronse os informes preceptivos das entidades interesadas e dos departamentos ministeriais, tal e como dispón o artigo 26 da Lei 50/1997, do 27 de novembro, do Goberno. Así mesmo, solicitouse informe consultivo do Consello Xeral do Poder Xudicial, do Consello Económico e Social e da Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia.

Na súa virtude, por proposta da ministra de Industria, Comercio e Turismo, coa aprobación previa da ministra de Política Territorial e Función Pública, de acordo co Consello de Estado e logo de deliberación do Consello de Ministros na súa reunión do día 26 de abril de 2019,

DISPOÑO:

**Artigo único.** *Modificación do Regulamento para a execución da Lei 17/2001, do 7 de decembro, de marcas, aprobado polo Real decreto 687/2002, do 12 de xullo.*

O Regulamento para a execución da Lei 17/2001, do 7 de decembro, de marcas, aprobado polo Real decreto 687/2002, do 12 de xullo, queda modificado como segue:

Un. Modifícanse as letras b), c) e d) do punto 1 do artigo 1 e engádesse un novo punto 3, que quedan redactados da seguinte forma:

«b) O nome e enderezo do solicitante, así como o Estado en que teña o seu domicilio, a súa sede ou un establecemento industrial ou comercial serio e efectivo. No suposto de que a solicitude se presentase nunha comunidade autónoma distinta da do domicilio do solicitante, indicación do establecemento industrial ou comercial serio e efectivo que se posúe no territorio da comunidade autónoma de presentación da solicitude; esta última indicación non será necesaria se o solicitante actúa por medio de representante e este ten o seu domicilio ou unha sucursal seria e efectiva no territorio da comunidade autónoma de presentación da solicitude. Cando o solicitante sexa unha persoa física, indicárase o seu nome e apelidos; e cando sexa unha entidade de dereito público ou unha persoa xurídica, indicárase a súa denominación oficial, que incluírá a súa forma xurídica e que se poderá abreviar da maneira usual.

Para efectos de notificacións, poderase consignar outro enderezo postal. Así mesmo, poderase indicar o número de teléfono, correo electrónico ou outro medio de comunicación, indicando de entre elas a forma preferente de notificación. No suposto de haber varios solicitantes, especificárase o enderezo ou medio de comunicación dun deles para efectos de notificacións; de non se facer así, as notificacións dirixíranse ao solicitante mencionado en primeiro lugar na solicitude.

c) No suposto de que o solicitante actúe por si mesmo e non teña domicilio nin sede social en territorio do Estado español, deberá designar, para efecto de notificacións, un enderezo postal en España ou no Espazo Económico Europeo ou, alternativamente, indicar que as notificacións lle sexan dirixidas por calquera outro medio técnico de comunicación de que dispoña a Oficina Española de Patentes e Marcas, sen prexuízo do disposto no artigo 175.2 da Lei 24/2015, do 24 de xullo, de patentes.

d) A representación da marca de conformidade co previsto no artigo 2 deste regulamento.»

«3. Na solicitude poderá incluírse unha reivindicación de que o signo solicitado adquiriu carácter distintivo polo uso, no sentido do artigo 5.2 da Lei 17/2001, do 7 de decembro. Esta reivindicación tamén poderá presentarse no prazo previsto no artigo 20.2 deste regulamento.»

Dous. Modifícase o artigo 2, que queda redactado da seguinte forma:

«Artigo 2. *Representación da marca.*

1. A marca deberá estar representada en calquera forma que se considere adecuada usando a tecnoloxía xeralmente dispoñible, sempre que se poida reproducir no rexistro de maneira clara, precisa, completa en si mesma, facilmente accesible, intelixible, duradeira e obxectiva, dun modo que permita ás autoridades competentes e ao público en xeral determinar con claridade e exactitude o obxecto preciso da protección outorgada ao seu titular.

2. A representación da marca definirá o obxecto do rexistro. Nos casos en que a representación vaia acompañada dunha descrición escrita, esta deberá concordar coa representación e non estender o seu ámbito de protección.

3. Cando a solicitude se refira a algún dos tipos de marcas enumerados nas letras a) a j) seguintes, deberá conter unha indicación ao respecto. Sen prexuízo do disposto nos puntos 1 ou 2 do presente artigo, o tipo da marca e a súa representación axustaranse ao previsto a continuación:

a) No caso dunha marca constituída exclusivamente por palabras ou letras, números ou outros caracteres tipográficos estándar ou unha combinación de ambos (marca denominativa), a marca estará representada pola presentación dunha reprodución do signo en escritura e disposición estándar, sen características gráficas ou cor. Neste caso, a marca publicárase e rexístrase nos caracteres estándar que utilice a Oficina Española de Patentes e Marcas. No *Boletín Oficial de la Propiedad Industrial* publicárase o conxunto de caracteres estándar utilizados pola dita oficina.

b) No caso dunha marca con caracteres, estilización ou disposición especiais ou cunha característica gráfica ou unha cor (marca figurativa), incluídas as marcas que estean compostas exclusivamente por elementos figurativos ou por unha combinación de elementos denominativos e figurativos, a marca estará representada pola presentación dunha reprodución do signo con todos os seus elementos e, de ser o caso, as súas cores.

c) No caso de que a marca consista nunha forma tridimensional en si mesma, incluídos os recipientes, a embalaxe, o produto mesmo ou a súa aparencia, ou nunha forma que ademais conteña outros elementos (marca tridimensional), a marca estará representada pola presentación ou ben dunha reprodución gráfica da dita forma, incluídas as imaxes xeradas por ordenador, ou ben dunha reprodución fotográfica. A reprodución gráfica ou fotográfica poderá conter distintas vistas. Cando a representación non se facilite electronicamente, poderá conter até seis vistas diferentes.

d) No caso dunha marca consistente na maneira específica en que a marca se coloca ou figura no produto (marca de posición), a marca representárase mediante

a presentación dunha reprodución que identifique adecuadamente a posición da marca e o seu tamaño ou proporción en relación cos produtos de que se trate. Os elementos que non formen parte do obxecto do rexistro deberán ser excluídos visualmente, preferentemente por liñas descontinuas ou punteadas. A representación poderá ir acompañada dunha descrición en que se detalle a forma en que se coloca o signo sobre os produtos.

e) No caso dunha marca constituída exclusivamente por un conxunto de elementos que se repiten periodicamente (marca de patrón), a marca estará representada pola presentación dunha reprodución que amose o patrón de repetición. A representación poderá ir acompañada dunha descrición que detalle como os seus elementos se repiten periodicamente.

f) No caso dunha marca de cor, cando a marca estea composta exclusivamente dunha soa cor sen contornos, estará representada pola presentación dunha reprodución da cor e unha indicación da dita cor por referencia a un código de cor xeralmente recoñecido. Cando a marca de cor estea constituída exclusivamente por unha combinación de cores sen contornos, estará representada pola presentación dunha reprodución que mostre a disposición sistemática da combinación das cores de maneira uniforme e predeterminada e unha indicación desas cores por referencia a un código de cor xeralmente recoñecido; poderá engadirse tamén unha descrición detallada da disposición sistemática das cores.

g) No caso dunha marca constituída exclusivamente por un son ou combinación de sons (marca sonora), a marca estará representada pola presentación dun arquivo de audio que reproduza o son ou por unha representación exacta do son en notación musical.

h) No caso dunha marca composta dun movemento ou un cambio na posición dos elementos da marca, ou que os inclúa (marca de movemento), a marca estará representada pola presentación dun arquivo de vídeo ou unha serie de imaxes que amose o movemento ou cambio de posición ou dunha serie de imaxes secuenciais fixas que amosen o movemento ou o cambio de posición; naqueles casos en que se utilicen imaxes fixas, estas poderán ir numeradas ou acompañadas dunha descrición explicativa da secuencia.

i) No caso dunha marca constituída pola combinación de imaxe e son, ou que os inclúa (marca multimedia), a marca estará representada pola presentación dun arquivo audiovisual que conteña a combinación da imaxe e do son.

j) No caso dunha marca composta por elementos con características holográficas (marca holograma), a marca estará representada pola presentación dun arquivo de vídeo ou unha reprodución gráfica ou fotográfica que conteñan as vistas necesarias para identificar suficientemente o efecto holográfico na súa totalidade.

4. Cando a marca non estea cuberta por ningún dos tipos enumerados no punto 3, a súa representación cumprirá as normas establecidas no punto 1 e poderá ir acompañada dunha descrición.

5. O director da Oficina Española de Patentes e Marcas poderá dispor mediante resolución as especificacións técnicas que debe cumprir a representación da marca, así como os formatos, o tamaño máximo e o modo de presentación dos arquivos electrónicos en que se represente a marca.

6. Cando a representación non se presente por medios electrónicos, a marca poderá reproducirse en folla á parte separada daquela en que figure o texto da solicitude. A folla en que se reproduza a marca deberá conter todas as visións ou imaxes pertinentes e as súas dimensións limitaranse ao formato DIN A4 (29,7 cm de alto e 21 cm de largo). Deixarase en toda a súa superficie unha marxe mínima de 2,5 cm.

7. Se a correcta orientación da marca non resulta evidente, indícarase coa mención «parte superior» en cada reprodución.

8. A reprodución da marca será de calidade tal que poida:
  - a) Reducirse a un tamaño non inferior a 8 cm de largo por 8 cm de alto; ou
  - b) Ampliarse a un tamaño non superior a 8 cm de largo por 8 cm de alto.
9. A presentación dunha mostra ou dun modelo non constituirá unha representación adecuada da marca.
10. Cando o solicitante desexe, de conformidade co previsto no artigo 21.2 da Lei 17/2001, do 7 de decembro, excluír da protección solicitada algún dos elementos que conforman a marca, efectuará unha declaración neste sentido na solicitude e indicará os elementos sobre os cales non reivindica un dereito exclusivo de utilización.»

Tres. Modifícase o artigo 3, que queda redactado da seguinte forma:

«Artigo 3. *Lista de produtos e servizos.*

1. Os produtos e servizos para os cales se solicita o rexistro da marca clasifícanse de conformidade co sistema de clasificación establecido polo Acordo de Niza relativo á Clasificación internacional de produtos e servizos para o rexistro das marcas, do 15 de xuño de 1957 («a Clasificación internacional»).
2. O solicitante identificará os produtos e servizos para os cales se solicita a protección da marca coa suficiente claridade e precisión para permitir que as autoridades competentes e os operadores económicos determinen, sobre esa única base, o grao de protección perseguido.
3. Para efectos do disposto no punto 2, poderán utilizarse as indicacións de carácter xeral que figuran nos títulos das clases da Clasificación internacional ou outros termos xerais, coa condición de que se axusten aos niveis exixidos de claridade e precisión establecidos no presente artigo.
4. A Oficina Española de Patentes e Marcas rexeitará as solicitudes que conteñan indicacións ou termos pouco claros ou imprecisos en caso de que o solicitante non propoña unha formulación aceptable no prazo que para tal efecto se lle conceda.
5. Cando se utilicen termos xerais, incluídas as indicacións de carácter xeral dos títulos das clases da Clasificación internacional, entenderase que estes inclúen todos os produtos ou servizos claramente comprendidos no teor literal da indicación ou o termo considerado. Non deberá entenderse que tales termos ou indicacións inclúen produtos ou servizos que non se poidan considerar comprendidos nese teor literal.
6. Cando o solicitante solicite o rexistro para máis dunha clase, agrupará os produtos e servizos consonte as clases da Clasificación internacional, cada grupo irá precedido do número da clase a que ese grupo de produtos ou servizos pertenza e presentaraos na orde das clases.
7. Os produtos e servizos non se considerarán similares entre si polo feito de figuraren na mesma clase da Clasificación internacional. Os produtos e servizos non se considerarán distintos entre si polo feito de se incluíren en distintas clases da Clasificación internacional.»

Catro. Modifícase o artigo 6, que queda redactado da seguinte forma:

«Artigo 6. *Reivindicación do dereito de prioridade unionista.*

1. Se na solicitude de rexistro se reivindica a prioridade dunha ou varias solicitudes anteriores, o solicitante deberá comunicar o número destas, se aínda non o fixo, e presentar unha copia destas certificada conforme pola oficina de orixe, no prazo de tres meses contado desde a data de presentación da solicitude de rexistro. Na dita copia deberá constar a data de presentación da solicitude anterior

e deberá vir acompañada dunha tradución para o castelán, se a dita solicitude anterior non está redactada nesta lingua.

2. A Oficina Española de Patentes e Marcas poderá dispor que a copia certificada pola oficina de orixe poida ser obtida dunha biblioteca dixital aceptada por ambas as oficinas. A tradución a que se refire o punto 1 deberá ser presentada no prazo fixado no dito punto.»

Cinco. Modifícase o artigo 8.1, que queda redactado da seguinte forma:

«1. O órgano competente examinará se a solicitude inclúe:

- a) Unha indicación expresa ou implícita de que se solicita o rexistro da marca.
- b) A información que permita identificar o solicitante.
- c) Unha representación da marca que cumpra os requisitos establecidos no artigo 4.b) da Lei 17/2001, do 7 de decembro.
- d) Unha lista dos produtos ou servizos para os cales se solicite a marca.»

Seis. Modifícase o artigo 10, que queda redactado da seguinte forma:

«Artigo 10. *Exame da lexitimación do solicitante.*

Cando en virtude do disposto no artigo 3 da Lei 17/2001, do 7 de decembro, o solicitante non puider ser titular dunha marca, o órgano competente notificarallo ao solicitante e outorgaralle o prazo dun mes para que desista da solicitude ou presente as alegacións que coide oportunas, con indicación de que, se así non o fai, se considerará que desiste da súa solicitude. No caso de que o solicitante non emende este defecto, declararase que desiste da solicitude. A resolución de desistencia notificaráselle ao solicitante.»

Sete. Modifícase o artigo 16, que queda redactado da seguinte forma:

«Artigo 16. *Publicación da solicitude.*

1. Superado o exame previsto no artigo 13 e efectuada a busca de anterioridades mencionada no artigo anterior, a Oficina Española de Patentes e Marcas ordenará a publicación da solicitude de rexistro da marca no *Boletín Oficial de la Propiedad Industrial*.

2. A publicación da solicitude deberá incluír:

a) O nome e enderezo do solicitante; se houber varios, unicamente se incluírá, seguido da mención «e outros», o nome e enderezo do solicitante que fose designado para recibir as notificacións ou, na súa falta, do que fose mencionado en primeiro lugar na solicitude.

b) Se o houber, o nome e enderezo do representante, sempre que non se trate do representante a que se refire o punto 3 do artigo 56 deste regulamento.

c) Número do expediente, data de presentación e data de recepción da solicitude na Oficina Española de Patentes e Marcas nos casos en que esta lle fose remitida conforme o disposto no artigo 12 deste regulamento.

d) A representación da marca xunto coa indicación do seu tipo conforme o previsto no artigo 2.3 deste regulamento e, cando a representación se facilitase en forma de arquivo electrónico, un enlace ao dito arquivo. Cando se trate dunha marca de cor consonte o previsto na letra f) do artigo 2.3 antes citado, indicación da cor ou cores reivindicadas co seu código de referencia.

e) A lista dos produtos e servizos, agrupados por clases conforme a Clasificación internacional. Cada grupo de produtos ou servizos irá precedido do número da clase a que pertenza e presentado na mesma orde que segue a Clasificación internacional.

f) Cando se reivindique prioridade unionista ou de exposición, país, número e data da solicitude cuxa prioridade unionista se reivindica ou nome da exposición e data da primeira presentación.

g) Cando proceda, a indicación de que se trata dunha marca colectiva ou de garantía.

h) Se se efectuou unha descrición da marca ou se presentou unha declaración conforme o previsto nos artigos 1.3 e 2.10 deste regulamento, unha indicación neste sentido co contido delas.

3. A publicación dunha solicitude de marca por transformación dun rexistro internacional ou solicitude de marca da Unión Europea (en diante marca da Unión) deberá incluír, ademais dos datos mencionados no punto anterior:

a) Unha indicación de que se trata dunha solicitude de transformación.

b) O número do rexistro internacional ou da solicitude de marca da Unión de que proceda.

c) A data do rexistro internacional ou de presentación da solicitude de marca da Unión.

d) Se gozar de dereito de prioridade, as mencións sinaladas na alínea f) do punto anterior.

e) Se se reivindicar antigüidade dunha marca española ou con efectos en España, o número e a data de presentación ou, de ser o caso, de prioridade do rexistro do cal se reivindica a antigüidade.»

Oito. Modifícase o artigo 17, que queda redactado da seguinte forma:

«Artigo 17. *Presentación e contido do escrito de oposición.*

1. Calquera persoa que, conforme o artigo 19.1 da Lei 17/2001, do 7 de decembro, estea lexitimada, poderá formular ante a Oficina Española de Patentes e Marcas oposición ao rexistro dunha marca no prazo de dous meses contado desde a data de publicación da solicitude da dita marca no *Boletín Oficial de la Propiedad Industrial*.

2. No escrito de oposición deberán figurar os seguintes datos:

a) O número de expediente, a data de publicación e o nome do solicitante da marca contra a cal se formula a oposición.

b) Indicación clara e inequívoca dos produtos ou servizos enumerados na solicitude da marca contra os cales se presenta a oposición, con indicación da clase en que estean ordenados.

c) O nome e enderezo, de acordo co disposto nas alíneas b) e c) do artigo 1.1 deste regulamento, da persoa que formula a oposición.

d) No caso de que se actúe por medio de representante, o nome e enderezo deste, de acordo co previsto na letra f) do artigo 1.1 deste regulamento.

e) Se a oposición se basea nalgún dos motivos previstos no artigo 5.1 da Lei 17/2001, unha indicación en tal sentido, especificando a prohibición absoluta en que se funda en concreto a oposición.

f) Cando a oposición se basee nunha marca anterior, o número desta, a súa data de presentación e prioridade, e se esta está solicitada ou rexistrada.

g) Se a oposición se basea nunha marca anterior notoriamente coñecida no sentido do artigo 6.2.d) da Lei 17/2001, unha indicación en tal sentido.

h) Se a oposición se basea nunha marca anterior de renome no sentido do artigo 8 da Lei 17/2001, do 7 de decembro, unha indicación en tal sentido.

i) No caso de que a oposición se basee nun dos dereitos anteriores recollidos nos artigos 9 e 10 da Lei 17/2001, unha indicación en tal sentido.

j) Cando proceda, unha representación e descrición do dereito ou marca anteriores non rexistrados na Oficina Española de Patentes e Marcas.



k) Os produtos e servizos para os cales a marca anterior foi rexistrada ou solicitada, ou para os que a marca anterior sexa notoriamente coñecida no sentido do artigo 6.2.d) da Lei 17/2001, do 7 de decembro, ou goce de renome conforme o establecido no artigo 8 da citada lei. O opoñente deberá incluír, soamente, os produtos ou servizos protexidos pola marca anterior en que se basee a oposición.

l) As razóns, motivos ou fundamentos en que se basea a oposición.

m) A sinatura do interesado ou do seu representante.

n) O xustificante de pagamento da taxa de oposición.

3. Cando unha marca anterior teña máis dun titular ou un dereito anterior poida ser exercido por máis dunha persoa, a oposición poderá ser presentada por unha parte ou pola totalidade dos titulares ou persoas autorizadas.

4. No suposto de que a oposición sexa presentada por un licenciario ou unha persoa facultada para exercer un dereito anterior, deberá incluírse no escrito de oposición unha declaración neste sentido e a acreditación da autorización ou facultade para presentar a oposición.

5. O disposto neste capítulo será aplicable, no que proceda, á formulación de observacións de terceiro conforme o previsto no artigo 19.4 da Lei 17/2001, do 7 de decembro.»

Nove. Modifícase o punto 2 e engádese un novo punto 4 no artigo 18, coa seguinte redacción:

«2. Se a oposición se basea nunha marca da Unión, o escrito de oposición irá acompañado preferentemente de probas do rexistro ou da solicitude da dita marca da Unión, tales como unha copia do certificado de rexistro ou depósito da solicitude. Cando a oposición se basee nunha marca non rexistrada notoriamente coñecida, conforme o previsto no artigo 6.2.d) da Lei 17/2001, do 7 de decembro, ou nunha marca rexistrada famosa, conforme o previsto no artigo 8 da dita lei, o escrito de oposición irá acompañado preferentemente das probas que acrediten o coñecemento notorio ou o renome das ditas marcas anteriores. Se a oposición se basea nalgún dos dereitos anteriores recollidos nos artigos 9 e 10 da citada lei, o escrito de oposición irá acompañado das probas adecuadas que acrediten a titularidade e o ámbito de protección de tales dereitos anteriores.»

«4. O disposto nos puntos 2, 3 e 4 do artigo 60 deste regulamento será de aplicación á presentación de probas no trámite de oposición.»

Dez. Modifícase o punto 2 do artigo 21, que queda redactado da seguinte forma:

«2. Na contestación ao suspenso, o solicitante poderá retirar, limitar, modificar ou dividir a solicitude conforme o previsto nos artigos 23 e 24 da Lei 17/2001, do 7 de decembro, ou, se proceder, presentar a declaración prevista no punto 2 do artigo 21 da dita lei. Así mesmo, poderá solicitar que o titular da marca opoñente probe o uso desta conforme o previsto no artigo 21.3 da lei.»

Once. Introdúcese un novo artigo 21 bis coa seguinte redacción:

«Artigo 21 bis. *Proba de uso.*

1. A petición da proba de uso dunha marca opoñente, conforme o previsto no artigo 21.3 da Lei 17/2001, do 7 de decembro, só será admisible se se efectúa formal e expresamente en documento separado e de modo incondicional, no prazo previsto no artigo 20.2 deste regulamento.

2. No caso de que se presentase unha solicitude de proba de uso dunha marca anterior que cumpra os requisitos do artigo 21.3 da Lei 17/2001, do 7 de decembro, a Oficina Española de Patentes e Marcas dará traslado desta solicitude ao opoñente para que no prazo dun mes presente a correspondente proba de uso.

Se no referido prazo o opoñente non achega ningunha proba ou esta é insuficiente ou, de ser o caso, non se acredita causa xustificativa para a falta de uso, desestimarase a oposición.

3. A proba de uso da marca conterá indicacións sobre o lugar, tempo, alcance e natureza do uso da marca opoñente en relación cos produtos ou servizos para os cales esta rexistrada e se basee a oposición.

4. As probas de uso limitaranse á presentación de documentos e elementos acreditativos como facturas, catálogos, listas de prezos, anuncios, envases, etiquetas, fotografías e declaracións escritas relevantes. Será de aplicación á proba de uso o previsto nos puntos 3 e 4 do artigo 60 deste regulamento.

5. No suposto de que as probas achegadas non estean redactadas en idioma español, de conformidade co artigo 11.9 da Lei 17/2001, do 7 de decembro, o opoñente deberá presentar ao mesmo tempo unha tradución para a dita lingua das partes relevantes desas probas.

6. A petición da proba de uso poderá presentarse ao mesmo tempo que as alegacións de contestación ao suspenso previsto no artigo 21.1 deste regulamento. Estas alegacións tamén poderán presentarse xunto coas que se formulen en resposta á proba de uso.

7. Recibida a proba de uso, a Oficina Española de Patentes e Marcas dará traslado dela ao solicitante para que no prazo dun mes presente as alegacións e observacións que considere oportunas.»

Doce. Modifícanse os puntos 1 e 2 do artigo 22, que quedan redactados do seguinte modo:

«1. Transcorrido o prazo prescrito para a contestación ao suspenso ou, de ser o caso, os prazos previstos nos puntos 2 e 7 do artigo 21 bis, contestasen ou non os interesados, a Oficina Española de Patentes e Marcas resolverá o expediente, acordando a concesión ou denegación total ou parcial do rexistro da marca, e especificando sucintamente os motivos en que se funda a dita resolución.

2. No suposto de que o solicitante na contestación ao suspenso ou á proba de uso divida a solicitud, separando os produtos ou servizos afectados polo suspenso ou oposición dos non afectados, a Oficina Española de Patentes e Marcas, unha vez admitida a división, acordará a concesión do rexistro da solicitud divisional non afectada polo suspenso ou oposición e resolverá, conforme o punto anterior, a solicitud divisional afectada por tal suspenso ou oposición.»

Trece. Modifícase o punto 3 do artigo 23, que queda redactado do seguinte modo:

«3. A publicación da concesión directa do rexistro dunha marca por transformación dun rexistro internacional ou marca da Unión deberá incluír, ademais dos datos a que se refiren os puntos 2 e 3 do artigo 16 deste regulamento, os seguintes:

- a) Unha mención de que se trata dunha concesión directa por transformación.
- b) Data de adopción do acordo de concesión directa.
- c) Data de concesión en España do rexistro internacional transformado ou data de concesión na Oficina da Propiedade Intelectual da Unión Europea da marca da Unión transformada, segundo proceda.»

Catorce. Modifícase o artigo 24, que queda redactado da seguinte forma:

«Artigo 24. *Expedición do título de rexistro da marca.*

1. Unha vez ordenada a publicación do rexistro da marca, a Oficina Española de Patentes e Marcas expedirá electronicamente o título rexistro desta, en que figurarán os seguintes elementos:

- a) O número da marca.

- b) O nome do titular.
- c) A representación da marca ou, cando esta se facilite en forma de arquivo electrónico non reproducibile en papel, un enlace ao dito arquivo.
- d) A data de presentación da solicitude, de concesión do rexistro e, de ser o caso, da prioridade outorgada.
- e) Se procede, a descrición da marca e a indicación dos elementos non reivindicados en exclusiva.
- f) A lista de produtos ou servizos para os cales quedase rexistrada, co número da Clasificación internacional a que pertencen.

2. No suposto de marcas transformadas, ademais dos elementos sinalados no punto anterior, deberán figurar no título rexistro a marca de orixe e o seu número, a data de presentación na oficina de orixe e, de ser o caso, os datos relativos á antigüidade reivindicada.»

Quince. Modifícase o artigo 25, que queda redactado da seguinte forma:

«Artigo 25. *Aviso da expiración do rexistro da marca.*

A Oficina Española de Patentes e Marcas comunicará ao titular da marca, para efectos meramente informativos, a próxima expiración do rexistro dela ao menos seis meses antes da dita expiración. A ausencia desta comunicación non afectará a expiración do rexistro nin determinará a ampliación do prazo legal de renovación.»

Dezaseis. Inclúese un novo punto 4 no artigo 26 coa seguinte redacción:

«4. De conformidade co previsto no artigo 32.8 da Lei 17/2001, do 7 de decembro, o pagamento da taxa de renovación considerarase unha solicitude de renovación total da marca se tal pagamento se efectúa electronicamente e no documento que para tal efecto habilite a Oficina Española de Patentes e Marcas. Esta modalidade de renovación só se poderá efectuar nos seis meses anteriores á expiración do rexistro, sempre que non haxa modificación do titular rexistral ou dos demais datos rexistrais da marca.»

Dezasete. Modifícase o punto 6 do artigo 34, que queda redactado do seguinte modo:

«6. A Oficina Española de Patentes e Marcas non inscribirá transmisións a favor de entidades que, por careceren de personalidade xurídica, non poidan ser titulares de marcas conforme o previsto no artigo 3.1 da Lei 17/2001, do 7 de decembro.»

Dezaioito. Modifícase o artigo 36, que queda redactado da seguinte forma:

«Artigo 36. *Renuncia total ou parcial da marca.*

1. A solicitude de renuncia da marca consonte o disposto no artigo 56 da lei deberá presentarse ante a Oficina Española de Patentes e Marcas ou o órgano competente da Comunidade Autónoma correspondente e deberá incluír:

- a) Unha indicación de que se solicita a renuncia parcial ou total da marca.
- b) O nome e enderezo do titular da marca, conforme o disposto na letra b) do artigo 1.1 deste regulamento.
- c) O número do rexistro da marca cuxa renuncia se solicita.
- d) No caso de que se designase representante, o nome e enderezo deste, conforme o previsto na letra f) do artigo 1.1 deste regulamento.
- e) No suposto de que se solicite a renuncia unicamente en relación con algúns dos produtos e servizos para os cales esta rexistrada a marca, os produtos e servizos para os cales se efectúa a renuncia, agrupados segundo a clase a que

pertenzan da Clasificación internacional, precedido cada grupo polo número da súa clase. Cando a renuncia afecte todos os produtos ou servizos dunha clase, bastará con indicar o número desta clase.

f) Sinatura do titular da marca ou do seu representante.

2. Cando, consonte o previsto no punto 3 do artigo 56 da Lei 17/2001, do 7 de decembro, sexa preciso para aceptar a renuncia que conste o consentimento do titular dalgún dereito inscrito sobre a marca, bastará con xuntar á solicitude unha declaración asinada polo dito titular do dereito ou polo seu representante, en que acepte a dita renuncia.

3. A Oficina Española de Patentes e Marcas examinará se a solicitude de renuncia cumpre os requisitos e condicións previstos na Lei 17/2001 e neste regulamento. No suposto de existiren irregularidades, suspenderase a tramitación e notificaránselle estas ao interesado para que as conteste, no prazo dun mes contado desde a publicación do suspenso no *Boletín Oficial de la Propiedad Industrial*.

Se no prazo establecido non se emendaren os defectos sinalados, denegarase a inscrición da renuncia solicitada.

4. A Oficina Española de Patentes e Marcas publicará no *Boletín Oficial de la Propiedad Industrial* o acordo de aceptación da renuncia, especificando, en caso de renuncia parcial, os produtos e servizos que fosen obxecto da renuncia e aqueles para os cales quedase subsistente a marca. En caso de renuncia total, cancelarase o rexistro da marca.»

Dezanove. Modifícase o artigo 39, que queda redactado da seguinte forma:

«Artigo 39. *Nomes comerciais*.

1. Na solicitude de rexistro de nome comercial indicárase expresamente que se solicita esta modalidade de signo distintivo. Idéntica mención se deberá efectuar nas demais solicitudes que se presenten referidas a un nome comercial.

2. Os nomes comerciais axustaranse ás previsións do artigo 2. Para estes efectos, a súa representación poderá presentarse en soporte electrónico de vídeo ou audio.

3. Cumpríndose as condicións previstas no punto 4 do artigo 30 deste regulamento, a solicitude de inscrición da transmisión dun nome comercial ou da súa solicitude poderá efectuarse conxuntamente con solicitudes ou rexistros de marcas.»

Vinte. No título VII introdúcense as seguintes modificacións:

- a) O enunciado do título VII pasa a ser «Marcas internacionais e marcas da Unión».
- b) Modifícase o artigo 42, que queda redactado da seguinte forma:

«Artigo 42. *Solicitude de transformación dunha marca da Unión*.

1. A solicitude de transformación dunha marca da Unión deberá presentarse no prazo de dous meses contado desde que a Oficina Española de Patentes e Marcas reciba a petición de transformación acompañada dos documentos e cumprindo os requisitos previstos no punto 2 do artigo 86 da Lei 17/2001. Esta solicitude poderá presentarse utilizando o formulario que para tal efecto habilite a Oficina Española de Patentes e Marcas.

2. Cando, conforme o punto 3 do artigo 86 da Lei 17/2001, do 7 de decembro, a Oficina Española de Patentes e Marcas considere que a solicitude de transformación non pode ser aceptada por concorrer algún dos motivos previstos no artigo 139.2 do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeo e do Consello, do 14 de xuño de 2017, sobre a marca da Unión Europea, notificarallo ao solicitante e outorgaralle o prazo dun mes para que presente as súas alegacións. Este mesmo prazo concederáselle ao solicitante cando, conforme o punto 4 do citado artigo da

citada lei, se considere que a marca da Unión non pode ser concedida directamente. Recibida a contestación do solicitante, a Oficina Española de Patentes e Marcas resolverá o procedente.

3. No suposto de transformación dunha marca da Unión xa rexistrada, aplicarase o previsto no punto 4 do artigo 86 da Lei 17/2001, do 7 de decembro, e non se efectuará a publicación da solicitude, senón da concesión do rexistro consonte o previsto no artigo 23.3 deste regulamento.»

Vinte e un. Modifícase o punto 4 do artigo 49, que queda redactado do seguinte modo:

«4. As notificacións electrónicas efectuaranse transmitindo unha copia electrónica do documento tal como se prevé no punto 1.»

Vinte e dous. O artigo 50 queda redactado da seguinte forma:

«Artigo 50. *Comunicacións dos interesados.*

1. As solicitudes de rexistro de marca, así como calquera outra solicitude prevista na Lei 17/2001, do 7 de decembro, ou neste regulamento, e todas as demais comunicacións dirixidas á Oficina Española de Patentes e Marcas ou órganos competentes das comunidades autónomas polos interesados efectuaranse mediante a presentación do documento asinado de que se trate na dita oficina ou nos órganos competentes ou nos lugares que prevé o artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

2. Estas solicitudes e comunicacións tamén poderán efectuarse mediante a presentación do documento por medios electrónicos. O director da Oficina Española de Patentes e Marcas establecerá as condicións, os requisitos e as características destes medios de presentación ou transmisión, tales como o equipamento, a aplicación ou o material que se deba utilizar e os pormenores técnicos de comunicación. O rexistro electrónico para a recepción de solicitudes transmitidas por medios electrónicos axustarase ao disposto no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

3. Cando as solicitudes e comunicacións sexan transmitidas á Oficina Española de Patentes e Marcas por medios electrónicos, a mención do nome do remitente considerárase equivalente á sinatura.»

Vinte e tres. Modifícase o artigo 52, que queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 52. *Forma e contido do Rexistro de Marcas.*

1. O Rexistro de Marcas a que se refire o artigo 1 da Lei 17/2001, do 7 de decembro, poderá levarse en forma de base de datos electrónica.

2. No Rexistro de Marcas inscribíranse, en relación coas marcas nacionais, marcas internacionais e nomes comerciais, as mencións seguintes:

- a) Número da solicitude de rexistro.
- b) Data de presentación da solicitude.
- c) Nome, enderezo e nacionalidade do solicitante ou titular do rexistro e do Estado en que teña o seu domicilio, a súa sede ou establecemento.
- d) Nome e enderezo profesional do representante, sempre que non se trate do representante a que se refire o punto 3 do artigo 56 deste regulamento.
- e) A representación da marca ou nome comercial con indicación do seu tipo, conforme o previsto no artigo 2.3 deste regulamento e, cando proceda, unha descrición da marca ou nome comercial. Cando a representación se subministrase en forma de arquivo electrónico, un enlace ao dito arquivo. Cando se trate dunha

marca ou nome comercial de cor consonte o previsto na letra f) do artigo 2.3 antes citado, indicación da cor ou cores reivindicadas co seu código de referencia.

f) A lista de produtos e servizos, agrupados conforme as clases da Clasificación internacional. Cada grupo irá precedido do número da clase a que corresponda e figurará na orde seguida pola dita Clasificación internacional.

g) As indicacións relativas á prioridade unionista reivindicada.

h) As indicacións relativas á reivindicación de prioridade de exposición.

i) As indicacións relativas á reivindicación da antigüidade.

j) A declaración do solicitante en que exclúa de protección algún dos elementos da marca ou nome comercial ou, de ser o caso, a mención de que o solicitante reivindicou, consonte o disposto no artigo 1, punto 3 deste regulamento, que a marca ou nome comercial adquiriron un carácter distintivo como consecuencia do uso que se fixo deles.

k) A indicación de que se trata dunha marca colectiva, de garantía ou internacional.

l) A indicación de que se trata dunha marca nacional por transformación dun rexistro internacional ou marca da Unión e os datos relativos a estas solicitudes ou rexistros (data de presentación e número de solicitude ou rexistro).

m) A indicación de que se trata dunha solicitude divisional e a data de presentación e número da solicitude ou rexistro de que procede.

n) A indicación de que se trata dun rexistro fusionado e a data de presentación e números dos rexistros de que procede.

o) Data do acordo de desistencia da solicitude e, de ser o caso, da súa publicación.

p) Data de publicación da solicitude.

q) Os signos anteriores, identificados polo seu número de solicitude, respecto dos cales, en virtude do previsto no artigo 15.2 deste regulamento, se comunicase a publicación da solicitude aos seus titulares.

r) Data do suspenso e da súa publicación.

s) Data do acordo de denegación ou concesión do rexistro e da súa publicación.

t) Datos relativos á interposición e resolución dos recursos administrativos e xurisdicionais.

u) Datos relativos á subscrición dun convenio arbitral, ao laudo que se dite e, de ser o caso, aos recursos interpostos contra este e ás resolucións adoptadas en relación con eles.

3. No Rexistro de Marcas inscribíranse tamén os seguintes datos:

a) Toda modificación do nome, enderezo ou nacionalidade do titular ou solicitante do rexistro, ou do Estado en que teña o seu domicilio, a súa sede ou establecemento.

b) Toda modificación do nome ou do enderezo profesional do representante, salvo cando se trate do representante a que se refire o punto 3 do artigo 56 deste regulamento.

c) Cando se designe un novo representante, o seu nome e enderezo profesional.

d) Toda modificación da marca ou nome comercial consonte o disposto no artigo 33 da Lei 17/2001.

e) A mención da modificación do Regulamento de uso das marcas colectivas ou de garantía consonte o disposto, respectivamente, nos artigos 65 e 71 da Lei 17/2001.

f) As solicitudes de transmisión total ou parcial da solicitude ou rexistro e a data de denegación ou concesión da inscrición.

g) A constitución, modificación ou cesión dun dereito real e a data da denegación ou concesión da súa inscrición. No caso dunha hipoteca mobiliaria, anotarase a data da súa inscrición no Rexistro de Bens Mobles.

h) As medidas de execución forzosa e os procedementos de concurso de acredores ou análogos.

i) As solicitudes de inscrición, modificación ou cesión de licenzas e a data de denegación ou concesión da súa inscrición.

j) As solicitudes de cancelación das inscricións mencionadas nas letras g), h) e i) e a data de inscrición da súa cancelación.

k) A solicitude de renovación do rexistro e a súa data de concesión ou denegación e publicación.

l) A solicitude de renuncia do rexistro e da cancelación deste.

m) A data do acordo de caducidade por falta de renovación e da súa publicación.

n) As solicitudes e demandas de nulidade e caducidade, as accións reivindicatorias e as resolucións e sentenzas ditadas sobre elas, de conformidade co previsto nos artigos 2 e 61 ter da Lei 17/2001, do 7 de decembro.

4. A Oficina Española de Patentes e Marcas poderá inscribir no Rexistro de Marcas outras mencións, ademais das previstas nos puntos anteriores.»

Vinte e catro. Engádesse un novo punto 6 no artigo 54 coa seguinte redacción:

«6. A consulta pública de expedientes tamén se poderá efectuar en liña sobre os medios técnicos de almacenamento, caso en que non nacerá a obrigaón de pagar a taxa de consulta pública.»

Vinte e cinco. Modifícase o artigo 55, que queda redactado da seguinte forma:

«Artigo 55. *Conservación de expedientes.*

1. A Oficina Española de Patentes e Marcas conservará os expedientes de todo procedemento relativo a unha solicitude ou a un rexistro de marca ou nome comercial. O director da Oficina establecerá a forma de conservación dos expedientes conforme o disposto na lexislación vixente.

2. A conservación dos expedientes electrónicos, dos expedientes en formato electrónico e das súas copias de seguranza será por tempo ilimitado. Os documentos orixinais presentados polas partes, unha vez trasladados a formato electrónico, así como todos os documentos que non se poidan pasar a este formato, poderán destruírse con suxeición ao disposto con carácter xeral para a Administración xeral do Estado e os seus organismos públicos.

3. No caso de expedientes ou parte de expedientes conservados en formato non electrónico, a Oficina Española de Patentes e Marcas conservará tales expedientes durante ao menos cinco anos a partir do final do ano en que:

a) A solicitude fose denegada, desistida ou tida por desistida.

b) O rexistro da marca ou nome comercial expirase totalmente conforme o disposto na letra a) do artigo 54.3 da Lei 17/2001, do 7 de decembro.

c) Se inscribise no Rexistro a renuncia total da marca ou nome comercial conforme o disposto na letra b) do artigo 54.3 da Lei 17/2001, do 7 de decembro.

d) A marca ou nome comercial fosen totalmente cancelados do Rexistro conforme o disposto no punto 5 do artigo 61 ter da Lei 17/2001, do 7 de decembro.

4. A Oficina Española de Patentes e Marcas conservará os expedientes de todos aqueles rexistros respecto dos cales se reivindicase a súa antigüidade nunha marca da Unión, aínda que o titular de tales rexistros renunciase a eles ou os deixase extinguir unha vez rexistrada a marca da Unión e mentres a dita marca da Unión continúe en vigor.»

Vinte e seis. Modifícase o artigo 56, que queda redactado da seguinte forma:

«Artigo 56. *Representación.*

1. Salvo o disposto no punto seguinte, ninguén terá obrigaón de se facer representar ante a Oficina Española de Patentes e Marcas ou os órganos competentes das comunidades autónomas. Porén, no suposto de que o interesado actúe por si mesmo e non teña domicilio nin sede social en territorio do Estado español, deberá designar, para efecto de notificacións, un enderezo postal en España ou no Espazo Económico Europeo ou, alternativamente, indicar que as notificacións lle sexan dirixidas por calquera outro medio técnico de comunicación de que dispoña a citada oficina.

2. Sen prexuízo do disposto no último inciso do punto seguinte, as persoas físicas ou xurídicas que non teñan nin domicilio nin establecemento industrial ou comercial efectivo e serio no Espazo Económico Europeo deberán, conforme o disposto no artigo 175.2 da Lei 24/2015, do 24 de xullo, de patentes, facerse representar mediante axente da propiedade industrial en calquera dos procedementos establecidos pola Lei 17/2001, do 7 de decembro, ou polo presente regulamento.

3. As persoas físicas ou xurídicas que teñan o seu domicilio ou un establecemento industrial ou comercial efectivo e serio no Espazo Económico Europeo poderán actuar mediante un empregado destas, sempre que este empregado acredite ante a Oficina Española de Patentes e Marcas ou órganos competentes da comunidade autónoma correspondente o seu poder de representación e cumpra as condicións establecidas no punto 1 para efectos de notificacións. O empregado dunha persoa xurídica das recollidas no presente punto poderá actuar tamén en representación doutras persoas xurídicas que estean economicamente vinculadas con aquela, mesmo se estas persoas xurídicas non teñen nin domicilio nin establecemento industrial ou comercial efectivo e serio no Espazo Económico Europeo.

4. Para os efectos do disposto no artigo 1.1.f) do presente regulamento, presumirase que o representante ten unha sucursal seria e efectiva no territorio da comunidade autónoma de presentación da solicitude, se ten un acordo de colaboración con outro representante ou se actúa por medio de empregados, auxiliares ou mandatarios, domiciliados calquera deles no territorio da referida comunidade autónoma.

Vinte e sete. Introdúcese un novo título IX coa seguinte redacción:

## «TÍTULO IX

### **Solicitude de nulidade e caducidade**

Artigo 58. *Contido da solicitude de nulidade ou caducidade.*

1. A solicitude de nulidade ou caducidade dunha marca deberá incluír:

a) O nome e enderezo da persoa que formula a solicitude, de acordo co previsto nas letras b) e c) do artigo 1.1 deste regulamento.

b) En caso de que se actúe por medio de representante, o nome e enderezo deste, de acordo co previsto na letra f) do artigo 1.1 deste regulamento.

c) O número da marca cuxa nulidade ou caducidade se solicite e o nome do seu titular.

d) A causa en que se basea a solicitude de nulidade ou caducidade mediante unha declaración no sentido de que se cumpren os requisitos establecidos nos artigos 51, 52, 54, 66, 67, 72, 73 e 91 da Lei 17/2001, do 7 de decembro.



e) A indicación dos produtos ou servizos respecto dos cales se solicita a nulidade ou caducidade da marca. En ausencia desta indicación, considerarase que a solicitude se formula contra todos os produtos ou servizos amparados pola marca impugnada.

f) O xustificante de pagamento da taxa de solicitude de nulidade ou caducidade.

g) A sinatura do interesado ou do seu representante.

2. Ademais dos requisitos establecidos no punto anterior, as solicitudes de nulidade baseadas en causas relativas deberán incluír:

a) Cando a solicitude de nulidade se basee nunha marca anterior das recollidas nas letras a), b) e c) do artigo 6.2 da Lei 17/2001, do 7 de decembro, o número da dita marca, a súa data de presentación ou prioridade, e se esta está solicitada ou rexistrada.

b) Se a solicitude de nulidade se basea nunha marca anterior notoriamente coñecida no sentido do artigo 6.2.d) da Lei 17/2001, do 7 de decembro, unha indicación en tal sentido e unha representación dela.

c) Se a solicitude se basea nunha marca anterior con renome conforme o previsto no artigo 8 da Lei 17/2001, do 7 de decembro, ademais das mencións sinaladas na letra a) anterior, unha indicación neste sentido.

d) Cando a solicitude de nulidade se basee nalgún dos dereitos anteriores previstos nos artigos 9 e 10 da Lei 17/2001, do 7 de decembro, unha indicación da natureza do dereito anterior en que se basea a solicitude e a súa representación. Se o dereito anterior for un dos incluídos no punto 3 do artigo 9, a data de solicitude do rexistro ou, se non estiver dispoñible, a data a partir da cal se concede a protección.

e) Se a solicitude de nulidade se basea nun rexistro ou solicitude anterior, unha representación do dito rexistro ou solicitude. Se se tratar dunha marca anterior en cor, a representación deberá ser en cor.

f) Indicación dos produtos ou servizos en que se basea cada un dos motivos da solicitude de nulidade.

g) No caso de que presente a solicitude de nulidade un licenciario ou unha persoa facultada para exercer un dereito anterior, a acreditación da autorización ou o dereito que o faculte para presentar tal solicitude.

3. Cando a solicitude de nulidade presentada conforme o artigo 52 da Lei 17/2001, do 7 de decembro, se basee en máis dunha marca ou dereito anterior, serán de aplicación os puntos 1, letra d), e 2 do presente artigo para cada unha de tales marcas ou dereitos.

4. A solicitude poderá incluír as razóns, motivos e fundamentos en que se basee a solicitude e as probas acreditativas que se consideren pertinentes.

**Artigo 59. Inadmisión da solicitude de nulidade ou caducidade.**

1. A Oficina Española de Patentes e Marcas inadmitirá a solicitude de nulidade ou caducidade cando non cumpra o disposto nas letras c), d) e f) do artigo 58.1 ou, cando proceda, nas letras a), b) ou d), primeira frase, do artigo 58.2 do presente regulamento.

2. Se a solicitude de nulidade ou caducidade non se axusta ás demais disposicións da Lei 17/2001, do 7 de decembro, ou do presente regulamento, a Oficina Española de Patentes e Marcas notificará as irregularidades observadas ao solicitante para que no prazo de dez días as emende. Se no dito prazo as irregularidades non se emendaren, a Oficina decretará a inadmisión da solicitude.

3. A Oficina informará o solicitante e o titular da marca das resolucións adoptadas conforme o disposto nos puntos anteriores e publicará unha mención delas no *Boletín Oficial de la Propiedad Industrial*.

Artigo 60. *Fundamentación da solicitude de nulidade ou caducidade.*

1. O solicitante deberá presentar os feitos, as probas e as alegacións en apoio da súa solicitude até o peche da fase contraditoria do procedemento de nulidade ou caducidade. En particular, o solicitante achegará o seguinte:

a) En caso dunha solicitude presentada consonte o artigo 51 ou o artigo 54, punto 1, letras b) ou c) da Lei 17/2001, do 7 de decembro, os feitos, as probas e os argumentos en apoio dos motivos en que se basee a solicitude de nulidade ou caducidade.

b) En caso de que a solicitude se basee nunha marca anterior da Unión, probas do rexistro ou da solicitude de rexistro da dita marca, tales como unha copia do certificado de rexistro ou do certificado de presentación da solicitude e, de ser o caso, do último certificado de renovación que acredite a vixencia da dita marca.

c) En caso de que a solicitude se basee nunha marca anterior notoriamente coñecida no sentido do artigo 6.2.d) da Lei 17/2001, do 7 de decembro, proba da existencia ou rexistro da dita marca e de que é notoriamente coñecida en España para os produtos ou servizos en que se basea a dita solicitude de nulidade.

d) No caso de que a solicitude se basee nunha marca anterior con renome no sentido do artigo 8 da Lei 17/2001, do 7 de decembro, ademais da probas a que se refire a letra b) do presente punto, proba de que a marca goza de renome en España ou na Unión para os produtos ou servizos en que se basea tal solicitude de nulidade, así como proba ou alegacións que demostren que o uso sen xusta causa da marca impugnada se aproveitaría indebidamente do carácter distintivo ou do renome da marca anterior, ou ben sería prexudicial para tal carácter distintivo ou tal renome.

e) No caso de que a solicitude se basee nalgún dos motivos previstos nas letras a) e b) do artigo 9.1 da Lei 17/2001, do 7 de decembro, proba da existencia do nome, apelidos ou outro signo identificativo da persoa afectada e, de ser o caso, do alcance e divulgación entre a xeneralidade do público do dito medio de identificación.

f) No caso de que a solicitude se basee nalgún dos motivos previstos na letra c) do artigo 9.1 da Lei 17/2001, do 7 de decembro, proba da adquisición, existencia continuada e ámbito de protección do dereito anterior, así como acreditación de que o solicitante ten dereito a presentar a solicitude.

g) No caso de que a solicitude se basee na letra d) do artigo 9.1 da Lei 17/2001, do 7 de decembro, proba do uso ou do coñecemento notorio do signo no tráfico económico do conxunto do territorio nacional.

h) No caso de que a solicitude se basee nunha denominación de orixe ou nunha indicación xeográfica protexida a teor do previsto no artigo 9.3 da Lei 17/2001, do 7 de decembro, proba da adquisición, existencia continuada e ámbito de protección do dito dereito.

i) No caso de que a solicitude se basee na inexistencia do consentimento do titular da marca tal como se recolle no artigo 10.1 da Lei 17/2001, do 7 de decembro, proba da propiedade da dita marca e da relación co axente ou representante.

2. Cando os elementos de proba relativos á presentación ou rexistro dos dereitos anteriores a que se refiren as letras b), c), d), f) e h) do punto anterior figuren nunha base de datos oficial accesible en liña de forma gratuíta e en idioma español, a parte que presente a solicitude de nulidade poderá presentar esas probas facendo referencia á dita base de datos.

3. Os documentos e demais probas xuntaranse en anexos que se numerarán consecutivamente. A presentación deberá incluír un índice que conteña, para cada documento ou elemento de proba presentado como anexo:

a) O número do anexo.

b) Unha breve descrición do documento ou do elemento e, se procede, o número de páxinas.

c) Unha indicación das partes concretas do documento ou elemento que invoca en apoio das súas alegacións, se procede.

d) O número de páxina das alegacións en que se menciona o documento ou o elemento.

Se o índice ou os anexos non cumpren con estes requisitos, a Oficina poderá requirir o interesado para que, no prazo previsto no artigo 61.5, emende as irregularidades detectadas. Se no dito prazo as irregularidades non foren emendadas, o documento ou elemento irregular non será tido en conta.

4. O director da Oficina Española de Patentes e Marcas poderá dispor mediante resolución os modos de presentación, especificacións técnicas, formatos e soportes en que os interesados deberán presentar as súas probas.

#### Artigo 61. *Exame de fondo da solicitude de nulidade ou caducidade.*

1. Se a solicitude for admitida, a Oficina Española de Patentes e Marcas enviará unha comunicación ás partes mediante a cal as informará de que se iniciou a fase contraditoria do procedemento de caducidade ou de nulidade e requirirá o titular da marca impugnada para que presente as súas observacións no prazo de dous meses.

2. No caso de que a Oficina Española de Patentes e Marcas requirise unha parte, de conformidade co artigo 59.1 da Lei 17/2001, do 7 de decembro, para que formulase observacións e a parte non presentase ningunha observación dentro do prazo establecido, a Oficina pechará a fase contraditoria do procedemento e pronunciarase sobre a caducidade ou nulidade consonte as probas de que dispoña.

3. No caso de que o solicitante non presentase os feitos, alegacións ou probas necesarios para fundamentar a súa solicitude, esta será desestimada por infundada.

4. Toda observación presentada polas partes se notificará á outra parte interesada. Cando non conteña elementos novos ou xa se reunisen os elementos necesarios para ditar unha resolución no asunto, a notificación será facultativa.

5. Se a Oficina Española de Patentes e Marcas fixer uso da facultade que lle confire a segunda frase do punto 1 do artigo 59 da Lei 17/2001, do 7 de decembro, concederá á parte requirida un prazo non superior a un mes nin inferior a dez días para presentar as súas observacións.

6. Cando o titular da marca impugnada renuncie aos produtos ou servizos contra os cales se formulase a solicitude de nulidade ou caducidade, ou a dita marca expirase ou fose anulada nun proceso paralelo, pecharase o procedemento, salvo que o solicitante demostre un interese lexítimo en obter unha resolución sobre o fondo.

7. En caso de que o titular renuncie parcialmente á marca impugnada mediante a supresión dalgúns dos produtos ou servizos contra os cales se dirixe a solicitude, a Oficina requirirá o solicitante para que declare, dentro do prazo que se lle outorgue de acordo co punto 5, se mantén a súa solicitude e, en caso afirmativo, contra cales dos produtos e servizos restantes. No caso de que o solicitante retire a solicitude á luz da renuncia ou se informe a Oficina dun acordo entre as partes, o procedemento finalizará.

8. No caso de que o titular desexe renunciar á marca impugnada, deberá facelo mediante un documento separado.

#### Artigo 62. *Suspensión e sobresemento de solicitudes de nulidade ou caducidade.*

1. Cando se presenten varias solicitudes de nulidade ou caducidade contra a mesma marca, a Oficina Española de Patentes e Marcas tramitaráas seguindo a orde de incoación e decretará a suspensión de oficio das demais solicitudes presentadas. A Oficina informará disto os solicitantes afectados.

2. Se como consecuencia dun procedemento previo de nulidade ou caducidade se dita unha resolución firme que determine a extinción da marca impugnada, as

solicitudes de nulidade ou caducidade que fosen suspendidas conforme o punto anterior quedarán sobresidas, salvo que o solicitante acredite un interese lexítimo en obter unha resolución sobre o fondo da súa solicitude. A Oficina informará do sobresemento as partes afectadas.

3. En caso de sobresemento, por petición do interesado, a Oficina Española de Patentes e Marcas reembolsará o cincuenta por cento da taxa de nulidade ou caducidade aboada.

Artigo 63. *Proba de uso nas solicitudes de nulidade ou caducidade.*

1. Cando se trate dunha solicitude de caducidade baseada nos artigos 54.1.a) e 57 da Lei 17/2001, do 7 de decembro, a Oficina instará o titular da marca impugnada para que achegue, no prazo de dous meses, a proba do uso efectivo da dita marca ou a concorrencia de causas xustificativas da falta de uso. No caso de que no prazo indicado o titular non presente esa proba ou a concorrencia de causas xustificativas da falta de uso ou, de ser o caso, as probas ou causas alegadas sexan manifestamente insuficientes ou carentes de pertinencia, declararase a caducidade da marca impugnada. O artigo 21 bis, puntos 3, 4, 5 e 7 do presente regulamento aplicarase *mutatis mutandis*.

2. A petición da proba de uso consonte o disposto no artigo 59, puntos 2, 3 e 7 da Lei 17/2001, do 7 de decembro, admitirase se o titular da marca impugnada presenta unha petición incondicional nun documento separado dentro do prazo previsto no artigo 61, punto 1 do presente regulamento. No caso de que o titular da marca impugnada presentase unha solicitude de proba do uso da marca anterior que cumpra os requisitos do artigo 59, puntos 2, 3 e 7 da Lei 17/2001, do 7 de decembro, a Oficina requirirá o solicitante da nulidade para que presente as probas exixidas no prazo dun mes. No caso de que no prazo indicado o solicitante da nulidade non facilite as probas ou acredite a concorrencia de causas xustificativas da falta de uso ou os motivos alegados sexan manifestamente insuficientes ou carentes de pertinencia, a Oficina denegará a solicitude de declaración de nulidade na medida en que se basee na dita marca anterior. O artigo 21 bis, puntos 3, 4, 5 e 7 do presente regulamento aplicarase *mutatis mutandis*.

3. A petición da proba de uso poderá ir acompañada das alegacións de contestación á solicitude de nulidade formulada. Estas alegacións tamén poderán presentarse xunto coas que se formulen en resposta á proba de uso presentada.»

Vinte e oito. A disposición adicional terceira queda redactada do seguinte modo:

«Disposición adicional terceira. *Cómputo de prazos.*

Os prazos establecidos neste regulamento computaranse conforme o disposto no artigo 30 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.»

**Disposición transitoria primeira.** *Réxime transitorio da proba de uso.*

Aos procedementos sobre marcas e nomes comerciais iniciados antes da entrada en vigor deste regulamento non lles será de aplicación o disposto nos puntos 10 e 11 do artigo único (artigos 21.2, frase final, e 21 bis).

**Disposición transitoria segunda.** *Réxime transitorio dos procedementos administrativos de nulidade e caducidade.*

O punto vinte e sete do artigo único aplicarase a partir do día 14 de xaneiro de 2023, sen prexuízo da aplicación inmediata daqueles preceptos a que remitan outras partes do regulamento.

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

Quedan derogadas todas as disposicións de igual ou inferior rango que contradigan ou se opoñan ao disposto neste real decreto.

**Disposición derradeira primeira.** *Título competencial.*

Este real decreto dítase ao abeiro da competencia exclusiva atribuída ao Estado en materia de lexislación sobre propiedade industrial polo artigo 149.1.9.<sup>a</sup> da Constitución española.

**Disposición derradeira segunda.** *Incorporación de dereito da Unión Europea.*

Mediante esta norma incorpórase ao dereito español o artigo 39 da Directiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de decembro de 2015, relativa á aproximación das lexislacións dos Estados membros en materia de marcas.

**Disposición derradeira terceira.** *Entrada en vigor.*

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 26 de abril de 2019.

FELIPE R.

A ministra de Industria, Comercio e Turismo,  
MARÍA REYES MAROTO ILLERA