Códigos electrónicos

Propiedad Industrial

Edición actualizada a 24 de junio de 2025

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

La última versión de este Código en PDF y ePUB está disponible para su descarga **gratuita** en:
www.boe.es/biblioteca_juridica/

Alertas de actualización en Mi BOE: www.boe.es/mi_boe/

Para adquirir el Código en formato papel: tienda.boe.es

Esta obra está sujeta a licencia Creative Commons de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional, (CC BY-NC-ND 4.0).

© Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
NIPO (PDF): 007-13-168-9
NIPO (ePUB): 007-13-167-3
NIPO (Papel): 007-15-040-2
ISBN: 978-84-340-2186-0
Depósito Legal: M-8809-2015

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado
cpage.mpr.gob.es

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avenida de Manoteras, 54
28050 MADRID
www.boe.es

SUMARIO

PATENTES

§ 1. Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes 1

§ 2. Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes 79

§ 3. Real Decreto 55/2002, de 18 de enero, sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes 139

§ 4. Orden ETU/320/2018, de 26 de marzo, por la que se establecen los requisitos y condiciones en las que otros habilitados, distintos de los expresamente facultados por los artículos 154.2 y 169.2 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, podrán traducir patentes europeas y solicitudes internacionales de patentes a que se refieren dichos artículos 142

TOPOGRAFÍAS DE LOS PRODUCTOS SEMICONDUCTORES

§ 5. Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las topografías de los productos semiconductores 145

§ 6. Real Decreto 1465/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1988, de 3 de mayo, para la Protección Jurídica de las Topografías de los Productos semiconductores 151

OBTENCIONES VEGETALES

§ 7. Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales 156

§ 8. Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de protección de obtenciones vegetales 181

MARCAS

§ 9. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas 214

§ 10. Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas 261

DISEÑO INDUSTRIAL

§ 11. Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial 299

§ 12. Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial 335

DISPOSICIONES COMUNES

§ 13. Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión 361

§ 14. Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial» 393

§ 15. Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal 399

§ 16. Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas 415

§ 17. Orden ETU/296/2017, de 31 de marzo, por la que se establecen los plazos máximos de resolución en los procedimientos regulados en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes 423

§ 18. Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales 425

ÍNDICE SISTEMÁTICO

PATENTES

§ 1. Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes . . . 1

Preámbulo . . . 1
TÍTULO I. Disposiciones preliminares . . . 11
TÍTULO II. Patentabilidad . . . 11
TÍTULO III. Derecho a la patente y designación del inventor . . . 13
TÍTULO IV. Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios . . . 15
TÍTULO V. Solicitud y procedimiento de concesión . . . 17
CAPÍTULO I. Presentación y requisitos de la solicitud de patente . . . 17
CAPÍTULO II. Procedimiento de Concesión . . . 20
CAPÍTULO III. Oposiciones y recursos . . . 23
CAPÍTULO IV. Certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios . . . 24
CAPÍTULO V. Disposiciones comunes a todos los procedimientos y a la información de los terceros . . . 25
TÍTULO VI. Efectos de la patente y de la solicitud de la patente . . . 28
TÍTULO VII. Acciones por violación del derecho de patente . . . 32
TÍTULO VIII. La solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad . . . 34
CAPÍTULO I. Inscripción registral, cotitularidad y expropiación . . . 34
CAPÍTULO II. Transferencias, Licencias y Gravámenes . . . 35
CAPÍTULO III. Licencias de pleno derecho . . . 37
TÍTULO IX. Obligación de explotar y licencias obligatorias . . . 38
CAPÍTULO I. Obligación de explotar la invención y requisitos para la concesión de licencias obligatorias . . . 38
CAPÍTULO II. Procedimiento de concesión de las licencias obligatorias . . . 40
CAPÍTULO III. Régimen de las licencias obligatorias . . . 41
TÍTULO X. Nulidad, revocación y caducidad de la patente . . . 42
CAPÍTULO I. Nulidad . . . 42
CAPÍTULO II. Revocación o limitación a instancia del titular de la patente . . . 43
CAPÍTULO III. Caducidad . . . 44
TÍTULO XI. Patentes de interés para la defensa nacional . . . 46
TÍTULO XII. Jurisdicción y normas procesales . . . 47
CAPÍTULO I. Disposiciones generales . . . 47
CAPÍTULO II. Diligencias de comprobación de hechos . . . 50
CAPÍTULO III. Medidas cautelares . . . 51
CAPÍTULO IV. Solución extrajudicial de controversias . . . 53
TÍTULO XIII. Modelos de utilidad . . . 54
CAPÍTULO I. Objeto y requisitos de protección . . . 54
CAPÍTULO II. Solicitud y procedimiento de concesión . . . 55
CAPÍTULO III. Efectos de la concesión . . . 57
TÍTULO XIV. Aplicación de los convenios internacionales . . . 58
CAPÍTULO I. Presentación y efectos de las solicitudes de patente europea y de las patentes europeas en España . . . 58
CAPÍTULO II. Aplicación del Tratado de cooperación en materia de patentes . . . 61
Sección 1.ª Ámbito de aplicación y solicitudes internacionales depositadas en España . . . 61
Sección 2.ª Solicitudes internacionales que designen o elijan a España . . . 62
TÍTULO XV. Representación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas . . . 63
TÍTULO XVI. Tasas y anualidades . . . 66
Disposiciones adicionales . . . 68
Disposiciones transitorias . . . 71
Disposiciones derogatorias . . . 72
Disposiciones finales . . . 72
ANEXO . . . 76

§ 2. Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes 79

Preámbulo 79
Artículos 81
Disposiciones derogatorias 81
Disposiciones finales 82
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DE LA LEY 24/2015, DE 24 DE JULIO, DE PATENTES 84
TÍTULO I. Patentes de invención 84
CAPÍTULO I. Solicitud de patente 84
CAPÍTULO II. Procedimiento de concesión 90
Sección 1.ª Admisión a trámite y examen de oficio 90
Sección 2.ª Informe sobre el estado de la técnica y opinión escrita 93
Sección 3.ª Examen sustantivo y resolución. 96
CAPÍTULO III. Procedimiento de oposición 98
CAPÍTULO IV. Procedimiento de revocación o limitación 101
CAPÍTULO V. Otros procedimientos 103
Sección 1.ª Solicitudes divisionales 103
Sección 2.ª Cambio de modalidad 104
Sección 3.ª Tramitación secreta de patentes que interesan a la defensa nacional 104
TÍTULO II. Certificados complementarios de protección de medicamentos o de su prórroga y productos fitosanitarios 106
TÍTULO III. Modelos de utilidad 108
CAPÍTULO I. Procedimiento de concesión 108
CAPÍTULO II. Ejercicio de acciones 111
TÍTULO IV. Disposiciones comunes en materia de procedimiento 112
CAPÍTULO I. Modificación y rectificación de errores 112
CAPÍTULO II. Medidas en materia de plazos. 113
CAPÍTULO III. Del registro de patentes e información al público. 115
TÍTULO V. Inscripción de las cesiones, licencias y otras modificaciones de derechos y de los ofrecimientos de licencias de pleno derecho 118
CAPÍTULO I. Inscripción de las cesiones, licencias y otras modificaciones de derechos 118
CAPÍTULO II. Inscripción ofrecimientos de licencias de pleno derecho 121
TÍTULO VI. Licencias obligatorias 122
TÍTULO VII. Caducidad de la patente 124
CAPÍTULO I. Por falta o insuficiencia de la explotación de la patente 124
CAPÍTULO II. Por renuncia del titular. 125
TÍTULO VIII. Aplicación de los convenios internacionales 126
CAPÍTULO I. Aplicación del Convenio sobre la concesión de Patentes Europeas. 126
CAPÍTULO II. Aplicación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) 128
TÍTULO IX. Reivindicación del derecho a la patente 130
TÍTULO X. De las tasas 131
TÍTULO XI. Representación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas 132
Disposiciones adicionales 135
ANEXO. Requisitos formales de la solicitud de patente 136

§ 3. Real Decreto 55/2002, de 18 de enero, sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes 139

Preámbulo 139
Artículos 140
Disposiciones adicionales 141
Disposiciones transitorias 141
Disposiciones finales 141

§ 4. Orden ETU/320/2018, de 26 de marzo, por la que se establecen los requisitos y condiciones en las que otros habilitados, distintos de los expresamente facultados por los artículos 154.2 y 169.2 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, podrán traducir patentes europeas y solicitudes internacionales de patentes a que se refieren dichos artículos 142

Preámbulo 142
Artículos 143
Disposiciones finales 144

TOPOGRAFÍAS DE LOS PRODUCTOS SEMICONDUCTORES

§ 5. Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las topografías de los productos semiconductores . . . 145

Preámbulo . . . 145
Artículos . . . 146
DISPOSICIONES ADICIONALES . . . 149
DISPOSICIONES FINALES . . . 150

§ 6. Real Decreto 1465/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1988, de 3 de mayo, para la Protección Jurídica de las Topografías de los Productos semiconductores . . . 151

Preámbulo . . . 151
Artículos . . . 151
Disposiciones finales . . . 152
REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY 11/1988, DE 3 DE MAYO, PARA LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS TOPOGRAFÍAS DE LOS PRODUCTOS SEMICONDUCTORES . . . 152
Disposiciones adicionales . . . 155

OBTENCIONES VEGETALES

§ 7. Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales 156

Preámbulo . . . 156
TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales . . . 158
TÍTULO I. Derecho material . . . 159
CAPÍTULO I. Requisitos de la variedad vegetal . . . 159
CAPÍTULO II. Requisitos del solicitante . . . 160
CAPÍTULO III. Derechos de obtentor . . . 161
CAPÍTULO IV. El derecho de obtentor como derecho de propiedad . . . 164
CAPÍTULO V. Licencias de explotación . . . 165
CAPÍTULO VI. Nulidad y extinción del derecho del obtentor . . . 166
TÍTULO II. Infracciones y sanciones . . . 167
TÍTULO III. Organización . . . 168
TÍTULO IV. Procedimiento . . . 169
CAPÍTULO I. Solicitud . . . 169
CAPÍTULO II. Tramitación de la solicitud . . . 170
CAPÍTULO III. Resolución del procedimiento . . . 172
CAPÍTULO IV. Denominación de la variedad . . . 173
CAPÍTULO V. Mantenimiento del derecho de obtentor . . . 174
TÍTULO V. Tasas . . . 175
Disposiciones adicionales . . . 177
Disposiciones transitorias . . . 178
Disposiciones derogatorias . . . 178
Disposiciones finales . . . 178
ANEXO 1. Especies vegetales susceptibles de beneficiarse de la excepción del artículo 14 de la Ley . . . 179
ANEXO 2. Clasificación de especies vegetales a efectos de determinar los importes de las tasas de los artículos 54 y 55 . . . 180

§ 8. Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de protección de obtenciones vegetales . . . 181

Preámbulo . . . 181
Artículos . . . 182
Disposiciones derogatorias . . . 182
Disposiciones finales . . . 182
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES . . . 183
TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales . . . 183
TÍTULO I. Delimitación y contenido del derecho de obtentor . . . 184

CAPÍTULO I. Condiciones de la variedad vegetal y de los solicitantes . . . 184
CAPÍTULO II. Alcance del derecho de obtentor . . . 185
CAPÍTULO III. Excepción en beneficio del agricultor . . . 186
CAPÍTULO IV. Extinción del derecho de obtentor: procedimientos . . . 186
TÍTULO II. Licencias de explotación . . . 187
TÍTULO III. Reglas generales sobre infracciones y sanciones . . . 189
TÍTULO IV. Organización administrativa . . . 190
CAPÍTULO I. Registro oficial de variedades protegidas . . . 190
CAPÍTULO II. Comisión de protección de obtenciones vegetales . . . 191
TÍTULO V. Procedimiento de inscripción . . . 193
CAPÍTULO I. Solicitudes . . . 193
CAPÍTULO II. Tramitación de las solicitudes . . . 196
CAPÍTULO III. Examen técnico . . . 197
CAPÍTULO IV. Oposiciones a la concesión del derecho de obtentor . . . 201
CAPÍTULO V. Secreto de la obtención y acceso a la información . . . 202
CAPÍTULO VI. Resolución del procedimiento . . . 203
TÍTULO VI. Denominación de la variedad . . . 204
TÍTULO VII. Mantenimiento del derecho de obtentor . . . 205
CAPÍTULO I. Mantenimiento de las características varietales . . . 205
CAPÍTULO II. Procedimiento . . . 205
ANEXO I. Cantidades, fechas y lugares de entrega del material vegetal necesario para la realización de los ensayos de identificación de especies para las que, en el momento de la entrada en vigor de la Ley 3/2000, de 7 de enero, se encontraba abierta la protección . . . 206
ANEXO II. Cantidades, fechas y lugares de entrega del material vegetal necesario para la realización de los ensayos de identificación de especies que tiene abierta la correspondiente lista de variedades comerciales . . . 207
ANEXO III. Direcciones para la entrega del material vegetal a que hacen referencia los anexos I y II en función de la especie de que se trate . . . 211
ANEXO IV. Protocolos que deben utilizarse en los ensayos de identificación; lugares y condiciones de entrega del material vegetal en función de la especie de que se trate . . . 213

MARCAS

§ 9. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas . . . 214

Preámbulo . . . 214
TÍTULO I. Disposiciones generales . . . 218
TÍTULO II. Concepto de marca y prohibiciones de registro . . . 219
CAPÍTULO I. Concepto de marca . . . 219
CAPÍTULO II. Prohibiciones absolutas . . . 219
CAPÍTULO III. Prohibiciones relativas . . . 220
TÍTULO III. Solicitud y procedimiento de registro . . . 222
CAPÍTULO I. Solicitud de registro . . . 222
CAPÍTULO II. Procedimiento de registro . . . 224
CAPÍTULO III. Disposiciones generales sobre el procedimiento . . . 227
TÍTULO IV. Duración, renovación y modificación de la marca registrada . . . 230
TÍTULO V. Contenido del derecho de marca . . . 231
CAPÍTULO I. Efectos del registro de la marca y de su solicitud . . . 231
CAPÍTULO II. Obligación de uso de la marca . . . 234
CAPÍTULO III. Acciones por violación del derecho de marca . . . 234
CAPÍTULO IV. La marca como objeto de derecho de propiedad . . . 236
TÍTULO VI. Nulidad y caducidad de la marca . . . 239
CAPÍTULO I. Nulidad . . . 239
CAPÍTULO II. Caducidad . . . 240
CAPÍTULO III. Disposiciones comunes . . . 242
TÍTULO VII. Marcas colectivas y marcas de garantía . . . 244
CAPÍTULO I. Marcas colectivas . . . 244
CAPÍTULO II. Marcas de garantía . . . 246
CAPÍTULO III. Disposiciones comunes . . . 247
TÍTULO VIII. Marcas internacionales . . . 248
TÍTULO IX. Marcas de la Unión Europea . . . 250
TÍTULO X. Nombres comerciales . . . 251
Disposiciones adicionales . . . 252
Disposiciones transitorias . . . 256
Disposiciones derogatorias . . . 259

Disposiciones finales . . . 259
ANEXO . . . 259

§ 10. Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas . . . 261

Preámbulo . . . 261
Artículos . . . 263
Disposiciones derogatorias . . . 263
Disposiciones finales . . . 263
REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS . . . 263
TÍTULO I. Solicitud de registro . . . 263
TÍTULO II. Procedimiento de registro . . . 268
CAPÍTULO I. Examen de forma . . . 268
CAPÍTULO II. Examen de licitud . . . 270
CAPÍTULO III. Búsqueda de anterioridades y publicación de la solicitud . . . 271
CAPÍTULO IV. Oposiciones y observaciones de terceros . . . 272
CAPÍTULO V. Examen de fondo y resolución del expediente . . . 273
CAPÍTULO VI. Registro de la marca . . . 275
TÍTULO III. Renovación de la marca . . . 276
TÍTULO IV. Transmisiones, licencias y otras modificaciones de derechos . . . 278
TÍTULO V. Renuncia de la marca . . . 280
TÍTULO VI. Marcas colectivas y de garantía y nombres comerciales . . . 281
TÍTULO VII. Marcas internacionales y marcas de la Unión . . . 282
TÍTULO VIII. Disposiciones generales sobre los procedimientos . . . 283
CAPÍTULO I. Modificación de la solicitud o registro y rectificación de errores . . . 283
CAPÍTULO II. División de la solicitud . . . 285
CAPÍTULO III. Restablecimiento de derechos . . . 286
CAPÍTULO IV. Notificaciones y comunicaciones . . . 287
CAPÍTULO V. Registro de marcas e información al público . . . 288
CAPÍTULO VI. Representación . . . 291
TÍTULO IX. Solicitud de nulidad y caducidad . . . 293
Disposiciones adicionales . . . 296
Disposiciones transitorias . . . 297

DISEÑO INDUSTRIAL

§ 11. Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial . . . 299

Preámbulo . . . 299
TÍTULO I. Disposiciones generales . . . 304
TÍTULO II. Diseños registrables y causas de denegación de registro . . . 305
CAPÍTULO I. Requisitos de protección . . . 305
CAPÍTULO II. Motivos de denegación de registro . . . 307
TÍTULO III. Titularidad del diseño . . . 307
TÍTULO IV. Solicitud y procedimientos de registro y oposición . . . 308
CAPÍTULO I. Solicitud de registro y fecha de presentación . . . 308
CAPÍTULO II. Procedimiento de registro . . . 311
CAPÍTULO III. Procedimiento de oposición . . . 313
CAPÍTULO IV. Disposiciones generales de procedimiento . . . 315
TÍTULO V. Duración y renovación . . . 317
TÍTULO VI. Contenido de la protección jurídica del diseño industrial . . . 318
CAPÍTULO I. Contenido, extensión y límites de la protección . . . 318
CAPÍTULO II. Acciones por violación del diseño registrado . . . 319
TÍTULO VII. La solicitud y el registro del diseño como objeto de derechos . . . 321
CAPÍTULO I. Cotitularidad . . . 321
CAPÍTULO II. Transferencias, licencias y gravámenes . . . 322
CAPÍTULO III. Solicitud y procedimiento de inscripción de las modificaciones de derechos . . . 323
TÍTULO VIII. Nulidad y caducidad del diseño registrado . . . 325
CAPÍTULO I. Nulidad . . . 325
CAPÍTULO II. Caducidad . . . 326
TÍTULO IX. Registro internacional de diseños . . . 327
Disposiciones adicionales . . . 328
Disposiciones transitorias . . . 331

Disposiciones derogatorias . . . 332
Disposiciones finales . . . 333
ANEXO . . . 333

§ 12. Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial . . . 335

Preámbulo . . . 335
Artículos . . . 337
Disposiciones derogatorias . . . 337
Disposiciones finales . . . 337
Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial . . . 338
TÍTULO I. Solicitud de registro . . . 338
TÍTULO II. Procedimiento de registro . . . 341
CAPÍTULO I. Asignación de fecha de presentación y examen formal de la solicitud . . . 341
CAPÍTULO II. Examen de oficio . . . 343
CAPÍTULO III. Registro y publicación . . . 344
TÍTULO III. Procedimientos de oposición . . . 346
TÍTULO IV. Renovación . . . 349
TÍTULO V. Transmisiones, licencias y otras modificaciones de derechos . . . 350
CAPÍTULO I. Solicitudes de inscripción . . . 350
CAPÍTULO II. Procedimiento . . . 351
TÍTULO VI. Disposiciones generales sobre los procedimientos . . . 353
CAPÍTULO I. Modificaciones de la solicitud o del registro . . . 353
CAPÍTULO II. División de la solicitud . . . 354
CAPÍTULO III. Restablecimiento de derechos . . . 355
CAPÍTULO IV. Registro de diseños e información al público . . . 356
Disposiciones adicionales . . . 359
ANEXO. Reproducción gráfica del diseño . . . 360

DISPOSICIONES COMUNES

§ 13. Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión . . . 361

Preámbulo . . . 361
TÍTULO I. Disposiciones comunes a la hipoteca mobiliaria y a la prenda sin desplazamiento de posesión . . . 370
TÍTULO II. De la hipoteca mobiliaria . . . 372
CAPÍTULO I. Disposiciones generales . . . 372
CAPÍTULO II. De la hipoteca de establecimientos mercantiles . . . 374
CAPÍTULO III. De la hipoteca de automóviles y otros vehículos de motor, tranvías y vagones de ferrocarril de propiedad particular . . . 376
CAPÍTULO IV. De la hipoteca de aeronaves . . . 377
CAPÍTULO V. De la hipoteca de maquinaria industrial . . . 378
CAPÍTULO VI. De la hipoteca de propiedad intelectual e industrial . . . 378
TÍTULO III. De la prenda sin desplazamiento . . . 380
TÍTULO IV. Registro de hipoteca mobiliaria y de prenda sin desplazamiento . . . 383
Disposiciones generales . . . 383
TÍTULO V. De los procedimientos para hacer efectivos los créditos garantizados . . . 386
Disposición general . . . 386
CAPÍTULO I. Normas procesales aplicables a la hipoteca mobiliaria . . . 386
Sección 1.ª Procedimiento judicial sumario . . . 386
Sección 2.ª Venta extrajudicial . . . 386
Reglas especiales . . . 390
CAPÍTULO II. Normas procesales aplicables a la prenda sin desplazamiento . . . 391
Sección 1.ª Procedimiento judicial sumario . . . 391
Sección 2.ª Procedimiento extrajudicial . . . 391
DISPOSICIONES ADICIONALES . . . 391
DISPOSICIÓN FINAL DEROGATORIA . . . 392

§ 14. Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial» . . . 393

Preámbulo . . . 393

Artículos . . . 394
I. Naturaleza. . . . 394
II. Fines y funciones . . . 394
III. Organización . . . 394
IV. Personal . . . 395
V. Medios económicos . . . 395
Disposiciones finales . . . 398
Disposiciones derogatorias . . . 398
Disposiciones transitorias . . . 398

§ 15. Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal . . . 399

Preámbulo . . . 399
CAPÍTULO I. Disposiciones generales . . . 403
CAPÍTULO II. Actos de competencia desleal . . . 403
CAPÍTULO III. Prácticas comerciales con los consumidores o usuarios . . . 407
CAPÍTULO IV. Acciones derivadas de la competencia desleal . . . 411
CAPÍTULO V. Códigos de conducta . . . 413

§ 16. Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas . . . 415

Preámbulo . . . 415
Artículos . . . 415
Disposiciones adicionales . . . 421
Disposiciones transitorias . . . 422
Disposiciones derogatorias . . . 422
Disposiciones finales . . . 422

§ 17. Orden ETU/296/2017, de 31 de marzo, por la que se establecen los plazos máximos de resolución en los procedimientos regulados en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes . . . 423

Preámbulo . . . 423
Artículos . . . 424
Disposiciones finales . . . 424

§ 18. Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales . . . 425

Preámbulo . . . 425
CAPÍTULO I. Disposiciones generales . . . 428
CAPÍTULO II. Obtención, utilización y revelación de secretos empresariales . . . 429
CAPÍTULO III. El secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad . . . 430
CAPÍTULO IV. Acciones de defensa de los secretos empresariales . . . 431
CAPÍTULO V. Jurisdicción y normas procesales . . . 433
Sección 1.ª Disposiciones generales . . . 433
Sección 2.ª Diligencias para la preparación del ejercicio de acciones de defensa de los secretos empresariales 435
Sección 3.ª Medidas cautelares . . . 435
Disposiciones transitorias . . . 436
Disposiciones finales . . . 436

§ 1

Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 177, de 25 de julio de 2015
Última modificación: 4 de julio de 2018
Referencia: BOE-A-2015-8328

FELIPE VI

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

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

PREÁMBULO

I

La Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes supuso en su día la reforma completa de nuestro sistema de patentes en el contexto del ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (CEE), cuya negociación incluyó un capítulo sobre la materia, y la adhesión al Convenio sobre concesión de la Patente Europea, hecho en Múnich el 5 de octubre de 1973, que tuvieron lugar en aquel año de 1986.

La solidez y la flexibilidad de la Ley de Patentes ha permitido, a lo largo de sus tres décadas de vigencia, combinar la estabilidad de su marco regulador con los cambios necesarios para acomodarlo puntualmente a la evolución comunitaria e internacional de este sector del ordenamiento, sin que fuera necesaria una nueva Ley, bastando con reformas parciales de su articulado.

Ejemplos de esta evolución adaptativa fueron la Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para la incorporación al Derecho español de la Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, y la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios, además de otras muchas modificaciones menores, que afectaron tanto a la Ley como a su posterior desarrollo reglamentario.

Esto no obstante, desde la experiencia acumulada al aplicar la legislación vigente a una realidad que ha cambiado sustancialmente desde 1986, se hace necesaria una actualización general de la normativa para la que en esta ocasión, dado el número de preceptos afectados

y la naturaleza de los cambios, no basta con una simple reforma parcial como las realizadas hasta la fecha.

En el ámbito internacional varios factores han contribuido al cambio. Uno de ellos es el desplazamiento desde los procedimientos de concesión nacionales a los internacionales y el crecimiento, en número y en proporción, de las patentes tramitadas a través de estos últimos. En 1986 todas las patentes se concedían por vía nacional. Hoy más del 90 por ciento de las patentes con efectos en España lo son por la Oficina Europea de Patentes (OEP), y nuestro país puede ser designado o elegido en las solicitudes internacionales en virtud del Tratado de cooperación en materia de patentes, hecho en Washington el 19 de junio de 1970 (más conocido por su acrónimo inglés PCT), siendo además la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) Administración de Búsqueda y Examen Preliminar internacionales en el marco de dicho Tratado.

Otro factor de cambio, asociado al decisivo papel de la innovación como soporte del comercio internacional en una economía cada vez más globalizada, fue la integración de la Propiedad Industrial, a través del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), en el marco del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994, al que se adhirió España el 1 de enero de 1995.

También hay que contar con el desarrollo posterior del Derecho de patentes de la Unión Europea, materializado hasta el momento en la citada Directiva relativa a la protección de las invenciones biotecnológicas, y en la creación de los certificados complementarios de protección para los medicamentos y para los productos fitosanitarios (CCP). A este entramado normativo hay que añadir el Tratado sobre el derecho de patentes, hecho en Ginebra el 1 de junio de 2000 (conocido también por su acrónimo en inglés, PLT), ratificado por España en 2013, que tiene por objeto facilitar la tramitación y evitar la pérdida involuntaria de derechos por motivos formales.

La reforma que ahora se aborda pretende, en este nuevo contexto, adecuar el marco legal a las necesidades actuales y facilitar la obtención rápida de títulos sólidos para los innovadores españoles, principales usuarios del sistema, puesto que las patentes concedidas por vía nacional son de origen español en más de un 95 por ciento. En los modelos de utilidad el porcentaje es similar.

Por ello uno de los motivos de esta actualización, en línea con los objetivos propuestos en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, es el de simplificar y agilizar la protección de la innovación mediante patentes y reforzar la seguridad jurídica, estableciendo como único sistema para la concesión de patentes el de examen previo de novedad y actividad inventiva, cuya implantación gradual era lo inicialmente previsto en la Ley de Patentes de 1986. Se elimina, por tanto, el actual sistema opcional o «a la carta», introducido en la reforma llevada a cabo por el Real Decreto-ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial.

La figura del modelo de utilidad se modifica también en aspectos sustanciales, como son la determinación del estado de la técnica relevante, el tipo de invenciones que pueden ser protegidas bajo esta modalidad y las condiciones para ejercitar las acciones en defensa del derecho derivado de este título de protección.

En cuanto a los certificados de adición, que podían solicitarse durante toda la vida legal de la patente, apenas encuentran hoy reflejo en el derecho comparado europeo. Salvo alguna excepción aislada, en los países de nuestro entorno no se considera ya necesario regular unos títulos accesorios que puedan solicitarse durante toda la vida legal de la patente y no requieran actividad inventiva frente al objeto de la patente principal, fundamentalmente porque este tipo de mejoras quedan dentro del ámbito de protección de los medios equivalentes de la invención matriz.

Además la regulación de la prioridad interna permite durante un plazo la presentación mejorada de solicitudes posteriores y hace superfluo el mantenimiento de una figura por lo demás marginal, que ha sido escasamente utilizada por los titulares de las patentes en vigor. Por estas razones se eliminan de la regulación, contenida en el Título X de la Ley anterior.

También se actualizan disposiciones referidas a las llamadas en la Ley de Patentes de 1986 «invenciones laborales» y se incluyen otras sobre los CCP, las licencias

obligatorias, los procedimientos de nulidad, limitación y caducidad, el acceso a la representación profesional y su ejercicio en el marco de la trasposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior. Asimismo se refunden en la Ley, como es usual en el derecho comparado, las normas básicas para aplicar las vías europea e internacional de protección de las invenciones, recogidas en sendos reglamentos después de la Ley de 1986. A todos estos aspectos se aludirá en párrafos posteriores de esta introducción cuyo orden expositivo sigue la sistemática de la Ley.

Finalmente, en aras de la simplificación y claridad normativa resultaba preciso actualizar preceptos que remitían a disposiciones ya derogadas, eliminar otros que han dejado de tener sentido al desaparecer las circunstancias que los justificaron en su día, descargar la Ley de normas que pueden llevarse al reglamento, dotando al conjunto de mayor flexibilidad adaptativa, así como ajustar el nuevo texto a los criterios actuales que imponen la rotulación del articulado.

Es obvio que esta revisión general no puede abordarse desde una simple reforma parcial que se sume a las anteriores. Hace falta un nuevo texto legal que manteniendo en lo esencial la estructura del anterior marco regulador, incorpore dichas modificaciones conforme a las actuales directrices de técnica normativa, para mayor claridad y coherencia sistemática del conjunto de la regulación.

II

En las disposiciones preliminares del Título I se establece la unidad de registro en relación con el principio de unidad de mercado y la cobertura nacional de los títulos, entre los que se incluyen los certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios, y se amplía la legitimación para solicitarlos siguiendo el criterio abierto para los títulos comunitarios por sus respectivos reglamentos de creación, que se la reconocen a las personas físicas o jurídicas incluidas las entidades de derecho público.

El Título II, sobre patentabilidad, incorpora las modificaciones adoptadas para las patentes europeas tras el Acta de Revisión del Convenio sobre concesión de la Patente Europea (CPE), hecha en Munich el 29 de noviembre de 2000, al hacer explícita la posibilidad de patentar sustancias o composiciones ya conocidas para su uso como medicamento o para nuevas aplicaciones terapéuticas. En cuanto a los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico y de diagnóstico seguirán excluidos de la protección por patente en los mismos supuestos en que lo estaban antes, pero sin necesidad de recurrir a la ficción de su falta de aplicación industrial.

Para mayor claridad, al delimitar el estado de la técnica se hace mención expresa, entre las interferencias, a las solicitudes anteriores de patente europea que designen España y hayan sido publicadas en español y las internacionales PCT que entren en fase nacional en España, que tampoco se mencionaban explícitamente en la Ley anterior, porque, cuando esta se promulgó, España aún no era parte de esos Convenios.

También se suprime el plazo de gracia para divulgaciones causadas por el solicitante o su causante que no impliquen explotación o un ofrecimiento comercial del invento. Esta excepción no existe en el derecho comparado europeo y puede perjudicar la novedad de la invención si se quiere extender su protección a países que no reconocen ese plazo de gracia.

III

El Título III, sobre derecho a la patente y designación del inventor se mantiene en lo esencial inalterado. Tampoco varía la regulación en el Título IV de las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios en cuanto a la atribución de su titularidad. No obstante, se precisan las condiciones para el ejercicio de los derechos que la Ley reconoce a cada una de las partes en la relación de empleo o de servicios, buscando un mayor equilibrio entre el deber de información del empleado y el de respuesta y ejecución del compromiso asumido en su caso, por el empresario o empleador.

También se sustituye la presunción iuris et de iure, que permitía al empresario reclamar la titularidad de las invenciones cuya patente se solicitara dentro del año siguiente a la

extinción de la relación de empleo, por otra, que admite prueba en contrario, de que esas invenciones fueron realizadas durante la vigencia de la misma.

En lo que atañe a las invenciones realizadas por el personal investigador al servicio de las Universidades Públicas, los Organismos Públicos de Investigación, y los Organismos de Investigación de otras Administraciones Públicas se ha procurado adaptar la Ley de Patentes con la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación —que modificó la propia Ley de Patentes en su disposición final segunda— y con la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Es esta una materia sobre la que inevitablemente existirá una cierta dispersión normativa dada la remisión de la propia Ley de Patentes a los órganos de gobierno de las Universidades y a la potestad reglamentaria del Gobierno o de las Comunidades Autónomas.

IV

El Título V es uno de los ejes de la reforma e incluye la solicitud de patente y los procedimientos de concesión, oposición y recursos, las normas de aplicación de los reglamentos comunitarios sobre certificados complementarios, y las disposiciones generales comunes a todos ellos.

La Ley simplifica al máximo los requisitos para obtener fecha de presentación, armonizados por el Tratado sobre el derecho de patentes (PTL) y que ya se aplican en los procedimientos internacionales anteriormente citados.

Entre los requisitos de la solicitud se incluye la obligación de informar sobre el origen geográfico o la fuente de procedencia de la materia biológica a que la invención se refiera, aunque esta información no prejuzgue la validez de la patente.

Otra novedad es el reconocimiento de la prioridad interna, para no discriminar a quienes presentan su primera solicitud en España y permitirles la presentación mejorada o corregida de solicitudes posteriores, beneficiándose de los efectos de la prioridad para los elementos comunes a las dos solicitudes.

En el sistema de concesión la Ley se aparta del régimen opcional introducido en la reforma llevada a cabo por el Real Decreto-ley 8/1998, de 31 de julio y vuelve al examen previo o sustantivo de novedad y actividad inventiva como único sistema de concesión de patentes, cuya implantación gradual, como ya se ha dicho, era lo inicialmente previsto en la Ley de 1986.

El modelo de procedimiento «a la carta», más basado en las preferencias de los usuarios que en el incentivo de la innovación, acaba en ocasiones por trasladar a los competidores el coste y la carga de anular patentes que nunca debieron ser concedidas, y propicia falseamientos de la competencia basados en títulos cuya presunción de validez solo puede ser destruida en vía judicial.

El sistema opcional es asimismo incongruente con el estatus de la OEPM como Administración de Examen Internacional en el marco del PCT, dotada de la capacitación necesaria –en personal y especialización– requeridas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para asumir estas funciones, y supone una incorrecta asignación de recursos públicos dedicados a la protección legal de la innovación en España, ya que la OEPM ha de dedicar parte de esos medios a tramitar solicitudes que luego son abandonadas tras un premioso examen técnico y de formalidades, o que han de ser concedidas en todo caso, con independencia de los resultados de la búsqueda del estado de la técnica.

Nada justifica, en efecto, la concesión de una patente cuando el informe sobre el estado de la técnica revela que la invención que es objeto de la misma no es tal, por carecer de novedad o actividad inventiva.

Dentro del modelo de concesión con examen previo generalizado que ahora se adopta también se introducen modificaciones en el procedimiento buscando un modelo más integrado cuyo objetivo es pasar directamente a la fase de búsqueda para todas las solicitudes, como ocurre en los procedimientos internacionales, de manera que su iniciación no esté sujeta a otras condiciones que las que son imprescindibles para la realización de la búsqueda misma.

Se sustituye así el anterior procedimiento por otro que integra la búsqueda con el examen técnico, y cuyas conclusiones se plasmarán en la opinión escrita. Esta será ya una

primera comunicación del examinador a cuyas observaciones y objeciones, si las hubiere, podrá contestar el interesado al pedir el examen sustantivo si decide continuar con la tramitación, modificando en su caso la solicitud en la medida necesaria para ajustarse a las exigencias legales.

Al adelantar la búsqueda se acelera el procedimiento en el aspecto esencial para el interesado, que es el de facilitarle el acceso puntual a la información relevante para decidir mantener su solicitud y, en su caso, patentar en el extranjero dentro del plazo de prioridad. Esta es la razón del pago inicial de la tasa de búsqueda, como ocurre también en el caso de las patentes europeas y en el procedimiento internacional PCT.

Por su parte en el examen sustantivo tendrá por objeto la comprobación de que tanto la solicitud de patente como la invención que constituye su objeto cumplen todos los requisitos, formales, técnicos y de patentabilidad establecidos en la Ley.

Para acelerar el procedimiento se sustituyen las oposiciones previas por un sistema de oposición post-concesión, que es el generalizado en el derecho comparado, aunque se mantienen las observaciones de terceros, que sin ser parte en el procedimiento, podrán presentarse una vez publicada la solicitud y referirse a cualquier aspecto relacionado con la patentabilidad de la invención. El sistema de oposición diferida obliga a modificar en consecuencia el régimen de recursos administrativos contra la concesión de la patente. Estos podrán interponerse por quienes hayan sido parte en el procedimiento de oposición y se dirigirán contra el acto resolutorio de la oposición planteada.

El Capítulo IV sobre CCP se limita a regular algunas cuestiones cuya comprobación la normativa comunitaria deja al derecho interno y el régimen de tasas. El resto de la regulación está ya contenida en la normativa comunitaria que es directamente aplicable a este tipo de títulos.

Finalmente se armonizan las reglas generales sobre el procedimiento e información de los terceros con las establecidas en materias comunes para las otras modalidades de Propiedad Industrial. Entre las novedades a destacar está la posibilidad de invocar el restablecimiento de derechos para el plazo de prioridad en línea con lo establecido en los procedimientos internacionales y en el PLT, las normas relativas a la modificación de la solicitud y reivindicaciones en los diversos procedimientos y la obligación de especificar por escrito las diferencias entre el texto anterior y el nuevo juego de reivindicaciones que lo modifica.

V

Los Títulos VI y VII ya han sido actualizados en reformas anteriores y apenas sufren cambios. El primero, donde se regulan el alcance y los límites del derecho de patente, fue modificado por la ya citada Ley 10/2002, de 29 de abril, y por la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, al mencionar expresamente entre los límites al derecho de patente, los estudios y ensayos realizados para la autorización de medicamentos incluidos la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines.

No obstante en la nueva Ley se separan como supuestos distintos la excepción de uso experimental y la llamada «cláusula Bolar», que tienen distinto origen y finalidad, como ha sido reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Otras modificaciones menores consisten en hacer explícita la referencia a los medios equivalentes para determinar la extensión de la protección, en eliminar algunas normas que han quedado obsoletas al desaparecer los supuestos que las justificaban, y en matizar el alcance del agotamiento, como límite general al ejercicio del derecho.

Las acciones de defensa del titular de la patente, a las que se refiere el Título VII, también fueron actualizadas en la Ley 19/2006, de 5 de junio, mencionada al inicio de esta exposición, que incluyó normas referidas a las medidas provisionales y cautelares, la responsabilidad de los intermediarios y la fijación de indemnizaciones. No obstante, se mejora en algunos aspectos la adecuación a la Directiva 2004/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, al establecer, para fijar los daños y perjuicios, un canon mínimo y no un canon máximo como ocurría hasta ahora.

La Ley también añade las indemnizaciones coercitivas para garantizar el cese de la actividad infractora, y remite todo lo relacionado con el cálculo y liquidación de la indemnización a la fase de ejecución de la resolución sobre el fondo que haya apreciado la existencia de infracción, dado que en el momento de la interposición de la demanda el actor puede carecer de la información necesaria para concretar su pretensión indemnizatoria. Por otra parte, el considerable esfuerzo probatorio y alegatorio que requiere, tanto del actor como del demandado, la cuantificación de los daños y perjuicios, supone para el proceso una complejidad y un sobrecoste añadidos que no se justifica si a la postre la sentencia resulta ser absolutoria.

VI

El Título VIII sobre la solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad se inicia con los principios generales de derecho registral, como son el de publicidad, la calificación registral basada en la legalidad y el efecto de cierre registral que es propio del principio de prioridad.

Por lo demás la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, suprimió la exigencia de documento público en la formalización de transferencias y licencias, remitiendo al reglamento las condiciones de forma y documentación.

A la obligación de explotar la invención y al régimen de licencias obligatorias se dedica el Título IX.

En esta materia las adaptaciones en Leyes posteriores, como la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social consistieron en reformas «de mínimos» que se limitaron a suprimir o modificar algunas disposiciones manifiestamente incompatibles con el ADPIC, pero dejaron intacto el resto de la regulación, que estaba basada en un presupuesto que dejó de existir una vez que el citado Acuerdo produjo efectos en España.

En efecto, cuando se redactó la Ley de Patentes de 1986 la obligación de explotar el objeto de la patente exigía su fabricación o ejecución en territorio nacional. Tras la aplicación del ADPIC en España, basta con tener abastecido el mercado interno mediante importaciones desde cualquier país miembro de la OMC. Un cambio tan radical dejó inoperante buena parte de la regulación anterior, puesto que, con ella, se pretendía evitar que las importaciones sustituyeran a la fabricación en el país y esto fue justamente lo que se legalizó después. Las consecuencias de este modelo liberalizador sobre los derechos de Propiedad Intelectual como soporte del comercio internacional son un buen ejemplo de lo que luego se ha dado en llamar globalización.

Hoy los supuestos de falta o insuficiencia de explotación se limitan básicamente a desabastecimientos o a otros abusos derivados de prácticas anticompetitivas o posiciones de dominio, que pueden abordarse desde el Derecho de la competencia o mediante la intervención directa del Gobierno por motivos de interés público. Estas posibilidades de actuación ya estaban previstas en la Ley de Patentes de 1986 y se mantienen con algunas variantes, en la actual.

La nueva Ley en consecuencia reordena y simplifica la regulación de las licencias obligatorias, eliminando numerosos artículos ligados al concepto de explotación anterior al ADPIC. Se incluyen sin embargo dos nuevos supuestos de licencias obligatorias, que son la necesidad de poner término a prácticas que una decisión administrativa firme de alcance nacional o comunitario, o una sentencia, hayan declarado contrarias a la legislación de defensa de la competencia, y las licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública previstas en el Reglamento (CE) n.º 816/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006 que las regula.

La posibilidad de interrumpir la explotación se limita a un año en lugar de los tres anteriores, plazo que resultaba injustificadamente largo cuando la explotación se desvincula de la fabricación en el país. Por las mismas razones se suprime el sometimiento condicional al régimen de licencias obligatorias.

Por lo demás, el intento previo de licencia contractual no se limita al caso de la dependencia y ahora se prevé con carácter general, salvo para los supuestos exceptuados

en el mencionado ADPIC. También se establece expresamente que la prueba de que la invención está siendo explotada corresponde al titular de la patente.

La tramitación y resolución se simplifica, regulándose un procedimiento con presentación de pruebas y alegaciones por las partes, traslado, contestación y posibilidad de mediación o, en su defecto, de una comisión de expertos —uno por cada una de las partes y un tercero nombrado por la Oficina Española de Patentes y Marcas—, para determinar las condiciones de la licencia. La licencia obligatoria se extenderá a los CCP que al concederse la licencia o posteriormente recaigan sobre el objeto de la patente de base incluido en aquélla.

VII

Las normas relativas a nulidad y caducidad de las patentes contenidas en el Título X sufren algunas modificaciones derivadas de su adaptación a normas posteriores a las que se alude a continuación.

En el proceso de nulidad se suprime la prohibición de anular parcialmente una reivindicación, y se prevé que el titular de la patente pueda limitarla modificando las reivindicaciones, de manera que la patente así limitada sirva de base al proceso, como ya ocurre con las patentes europeas y se extienden los efectos de la nulidad a los CCP en la medida en que afecte al derecho sobre el producto protegido por la patente de base que fundamentó la concesión de aquéllos.

El Capítulo II de este mismo Título X regula un procedimiento de revocación o limitación a instancia del titular de la patente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, que puede iniciarse en cualquier momento durante la vida legal de la patente, y cuyos efectos son retroactivos, como ocurre con la nulidad total o parcial.

La rehabilitación de las patentes caducadas en caso de fuerza mayor se sustituye por la posibilidad más amplia y menos rígida del restablecimiento de derechos, que se aplicaría al mismo supuesto, y en consecuencia desaparece como figura autónoma. En todo caso la caducidad por falta de pago de una anualidad no se producirá antes de que transcurran los periodos de demora previstos en la Ley, y el pago podrá también realizarse por los titulares de derechos inscritos sobre la patente que pudieran verse afectados por la caducidad de la misma.

Respecto de las solicitudes y patentes de interés para la defensa nacional sujetas al régimen secreto, cuyo régimen se contempla en el Título XI se introducen algunos cambios al objeto de permitir la continuidad de su tramitación mientras dicho régimen se mantenga, y a concretar las condiciones que permitan presentar primeras solicitudes en el extranjero previa autorización de la Oficina Española de Patentes y Marcas, o de acuerdo con lo previsto en convenios internacionales en materia de defensa suscritos por España.

VIII

Las normas sobre jurisdicción y normas procesales ya se han actualizado con las reformas de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y en la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios.

En el Capítulo I del Título XII se reconoce la legitimación para el ejercicio de las acciones, además de a los titulares de los derechos inscritos, a quienes acrediten haber solicitado debidamente la inscripción del acto o negocio jurídico del que traiga causa el derecho que se pretende hacer valer, siempre que tal inscripción llegue a ser concedida.

En cuanto a la jurisdicción desaparecen las referencias al Juez de Primera Instancia y en su lugar se atribuye la competencia territorial al correspondiente Juez de lo Mercantil, de conformidad con el artículo 86.ter.2 a) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. La Ley trata además de conjugar la cercanía y descentralización de la justicia con la profundización en el modelo de especialización judicial en materia de patentes, afianzando este modelo mediante una concentración de los asuntos que atribuye la competencia objetiva al Juez de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia en las que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes, manteniéndose los mismos criterios de competencia territorial.

Por otra parte se acomodan los plazos procesales a la complejidad propia de los litigios sobre patentes, dada la extraordinaria importancia de los dictámenes de peritos en litigios sobre patentes y la necesidad de disponer de los mismos tempestivamente en garantía del derecho de defensa, ampliándose los plazos para contestar demandas y reconvenciones en el artículo 119.

En lo que se refiere a la nulidad del título planteada, como excepción, se permite que el titular de la patente solicite en su caso su tratamiento como reconvención o limite sus reivindicaciones, con carácter principal o subsidiario, siempre en trámite escrito y con tiempo suficiente para que el solicitante de la nulidad modifique o mantenga sus pretensiones a la vista de la limitación propuesta.

También se prevé que cuando por circunstancias sobrevenidas la patente resultara modificada fuera del proceso por ejemplo, en un trámite de oposiciones ante la Oficina Europea de Patentes, su titular pueda solicitar que la patente así modificada sirva de base al proceso dando trámite de alegaciones a la contraparte.

Los Capítulos II y III sobre diligencias de comprobación de hechos y medidas cautelares incluyen algunas modificaciones encaminadas a concretar su alcance y a permitir que cuando sea preciso recabar información sensible se adopten las medidas necesarias para compatibilizar los intereses del demandado en preservar la confidencialidad de la información y el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte procesal que la requiera.

También se recoge de forma clara e inequívoca la necesidad de que las diligencias de comprobación de hechos se practiquen sin que medie notificación previa a quien deba soportarlas para no frustrar el buen fin de las mismas.

Respecto de las medidas cautelares se precisa la regulación de la caución sustitutoria, cuyo importe se fijará por el órgano jurisdiccional durante la tramitación de las medidas y con audiencia de las partes, de manera que la fianza pueda concretarse en el mismo trámite sin que sea necesario abrir otro de alegaciones y pruebas sobre dicha caución. También se fija un plazo para que el demandado, una vez alzadas las medidas concrete, si procede, su pretensión indemnizatoria, y se prevé que si la fianza no alcanzara a cubrir todos los daños causados no haya que acudir a otro procedimiento para la ejecución de una resolución firme que ya determinó dichos perjuicios, y pueda seguir la vía de apremio contra el responsable.

Por último se introducen los escritos preventivos como instrumento procesal para defenderse frente a la posibilidad de medidas cautelares inaudita parte por quien ha sido requerido o teme ser sujeto pasivo de las mismas, de manera que pueda comparecer ante el órgano jurisdiccional competente y justificar preventivamente su posición.

El Capítulo IV de este Título XII se ocupa de la conciliación en materia de invenciones de empleados y del arbitraje y la mediación como mecanismos para la solución extrajudicial de controversias.

En cuanto a la primera, se revisan las normas de la Ley de Patentes de 1986 referidas a la conciliación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas en caso de litigio, que pasa a ser voluntaria, y sobre la composición de la comisión encargada de aplicarla, cuya paridad quedaba en entredicho cuando, como era frecuente, el empleado, al plantear la reclamación, había dejado de pertenecer a la plantilla de la empresa. También se regula de forma más completa la propuesta de acuerdo y los efectos de la certificación del mismo por la dirección de la Oficina Española de Patentes y Marcas si hubiera conformidad, cuya ejecución se llevará a cabo conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias y convenios judicialmente aprobados.

Este tipo de conciliación se mantiene como una opción más que se suma a las ya existentes de mediación y de arbitraje reconocidas en el artículo 136 de esta Ley y en cuya aplicación se prevé la futura participación de la Oficina Española de Patentes y Marcas al incluirse entre sus fines y funciones los de posible institución mediadora y arbitral de acuerdo con la disposición final segunda.

IX

Para los modelos de utilidad el elemento común en el derecho comparado es, paradójicamente, la disparidad. Al ser un título cuya configuración legal no está sujeta a criterios de armonización internacionales esta disparidad afecta no sólo a los

procedimientos, sino a la concepción misma del título e incluso a su misma existencia, ya que esta modalidad no se reconoce en todos los países.

En España, los modelos de utilidad han sido un título de protección bien adaptado a las necesidades de nuestras empresas, como lo demuestra el número de solicitudes y el porcentaje de las presentadas que tienen origen nacional, que llega al 95 por ciento. Por ello, en su regulación, contenida en el Título XIII, se mantiene el planteamiento actual basado en el modelo sui generis y no en el de «patente simplificada», pero con algunos cambios tendentes a adaptar esta modalidad a las necesidades actuales y agilizar su tramitación.

La primera novedad importante es la equiparación del estado de la técnica relevante con el exigido para las patentes, evitando de este modo la incertidumbre que conlleva el concepto de divulgación y eliminando el concepto de novedad relativa, que tiene poco sentido en el mundo actual, muy distinto del de 1986 cuando no existían las posibilidades de acceso generalizado a todo tipo de información y fondos documentales mediante las nuevas tecnologías. En este punto, la diferencia esencial con las patentes sigue siendo la exigencia para los modelos de un nivel de actividad inventiva inferior a la de las patentes.

También se amplía el área de lo que puede protegerse como modelo de utilidad, hasta ahora prácticamente restringido al campo de la mecánica, excluyendo tan solo, además de los procedimientos e invenciones que tienen por objeto materia biológica, que también lo estaban, las sustancias y composiciones farmacéuticas, entendiendo por tales las destinadas a su uso como medicamento en la medicina humana o veterinaria. La exclusión se mantiene para estos sectores debido a sus especiales características, pero no para el resto de los productos químicos, sustancias o composiciones, que podrán acogerse a esta modalidad de protección.

En cuanto al procedimiento de concesión, las oposiciones de terceros siguen siendo previas y no posteriores a la concesión, dado que no habrá examen sustantivo como en las patentes y que, a diferencia del diseño industrial, con el modelo de utilidad se protegen reglas técnicas cuya exclusiva genera una proyección monopolística que no existe en el diseño. Por la misma razón, se condiciona el ejercicio de las acciones de defensa del derecho a la obtención de un informe sobre el estado de la técnica referido al objeto del título en el que se funde la acción, suspendiéndose la tramitación de la demanda, a instancia del demandado, hasta que el demandante aporte dicho informe a los autos.

X

Se introduce un nuevo Título XIV relativo a la aplicación en España del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas (CPE), hecho en Munich el 5 de octubre de 1973 y el Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT), hecho en Washington el 19 de junio de 1970, que, como es habitual en el derecho comparado, integra en la Ley las normas de aplicación de la vía europea y la vía internacional para la protección de las invenciones en España, refundiendo y sintetizando las principales disposiciones ya recogidas en sendos reglamentos aprobados después de la entrada en vigor de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, cuando España se adhirió a dichos convenios internacionales.

Las normas sobre representación, agentes y mandatarios, de las que se ocupa el Título XV ya fueron revisadas por el Real Decreto-ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial y posteriormente por la disposición adicional tercera de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Las modificaciones que ahora se incorporan, referidas a los Agentes de la Propiedad Industrial, se adaptan a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, regulando las normas básicas de acceso y ejercicio de la representación profesional en el marco de la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales y al Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, que la traspone.

Se mantiene el examen de aptitud para el acceso a una profesión regulada como es la de Agente de la Propiedad Industrial, cuya cualificación debe acreditarse mediante título de formación y la superación de la prueba de aptitud, requisitos que como es obvio solo pueden cumplir las personas físicas, pero se suprimen otros requisitos para el acceso a esta profesión, como la constitución de la fianza o la contratación de un seguro de

responsabilidad. También se prevé el ejercicio de la representación profesional de los Agentes a través de personas jurídicas, que bajo ciertas condiciones podrán inscribirse como representantes habilitados en el Registro Especial de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Finalmente, se integra en la Ley lo que ya se había actualizado por vía reglamentaria, sustituyendo el anterior régimen de autorización por una declaración responsable que habilita para iniciar el ejercicio de la actividad de representación profesional.

En el Título XVI, sobre tasas y anualidades, se actualizan y reordenan las normas sobre tasas y su régimen de reembolsos, recargos, mantenimiento y exenciones, estableciéndose una reducción de un 50 por ciento de las tasas abonadas por solicitud, realización del informe sobre el estado de la técnica y examen, así como de las tres primeras anualidades, para determinados emprendedores y PYME. Por lo demás se mantiene la reducción de un 15 por ciento en el importe de las tasas vinculadas a la presentación electrónica de solicitudes o escritos cuando son abonadas previa o simultáneamente por dichos medios técnicos.

El pago de las anualidades deberá efectuarse dentro de los tres meses posteriores a la fecha de devengo, suprimiéndose los pagos anticipados. La fecha de devengo será para cada anualidad la del último día del mes aniversario de la fecha de presentación de la solicitud. No obstante, además de las demoras permitidas con los correspondientes recargos, se podrá regularizar el pago sin pérdida de derechos abonando la tasa de regularización adicional prevista en la tarifa segunda de la Ley durante el tiempo que transcurra hasta la fecha de devengo de la siguiente anualidad.

En las disposiciones adicionales, se confirma la aplicación supletoria de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se prevé la futura fijación de los plazos máximos de resolución de los procedimientos de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y se establece el silencio negativo sin perjuicio de la obligación de resolver mediante resolución expresa sin vinculación alguna al sentido del silencio.

Otras disposiciones adicionales se refieren a la publicidad y consulta de expedientes por medios telemáticos, a las comunicaciones con Juzgados y Tribunales en formato electrónico y al establecimiento por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de los mecanismos de coordinación y cooperación entre la OEPM y las Comunidades Autónomas, para que éstas permanezcan informadas a lo largo del procedimiento una vez publicada la solicitud. También se prevé la posibilidad de tramitación preferente para solicitudes relativas a tecnologías relacionadas con los objetivos contemplados en la Ley de Economía Sostenible antes citada, así como el establecimiento de programas de concesión acelerada a las que podrá acogerse expresamente el interesado en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

En las disposiciones finales se modifica la Ley 17/1975, de 2 de mayo, de creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial» (hoy OEPM) para incluir entre sus fines el impulso de la mediación y el desempeño como institución arbitral y de acuerdo con la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, las funciones que por real decreto se le atribuyan para la solución de conflictos relativos a la adquisición, contratación y defensa de derechos de Propiedad Industrial en materias de libre disposición.

Las disposiciones finales tercera y cuarta modifican la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, en sus respectivas disposiciones adicionales primeras, con el fin de reconocer expresamente competencia a los Tribunales de Marca Comunitaria para conocer de los litigios civiles cuando se ejerciten de forma acumulada acciones comunitarias y nacionales cuyos títulos estén amparando idéntico o similar signo o diseño y al menos una de ellas esté fundamentada en un título comunitario.

La Ley se dicta al amparo de las competencias que la Constitución Española atribuye al Estado en el artículo 149.1.9.ª sobre legislación relativa a la propiedad industrial y 149.1.6.ª que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación procesal.

TÍTULO I

Disposiciones preliminares

Artículo 1. *Objeto de la Ley.*

Para la protección de las invenciones industriales se concederán, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley, los siguientes títulos de Propiedad Industrial:

a) Patentes de invención.
b) Modelos de utilidad.
c) Certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios.

Artículo 2. *Registro de Patentes.*

1. El registro de los títulos reconocidos en esta Ley tiene carácter único en todo el territorio español y su concesión corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas, salvo lo previsto en los tratados internacionales en los que España es parte o en el derecho de la Unión Europea.
2. La solicitud, la concesión y los demás actos o negocios jurídicos que afecten a derechos sobre los títulos mencionados en el apartado anterior se inscribirán en el Registro de Patentes, según lo previsto en esta Ley y en su Reglamento.
3. La inscripción en el Registro de Patentes legitimará a su titular para ejercitar las acciones reconocidas en esta Ley en defensa de los derechos derivados de los títulos mencionados en el artículo 1.

Artículo 3. *Legitimación.*

1. Podrán solicitar los títulos de Propiedad Industrial las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público.
2. Las personas mencionadas en el apartado 1 podrán invocar la aplicación en su beneficio de las disposiciones de cualquier tratado internacional que resulte de aplicación en España, en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que les sea más favorable respecto de lo dispuesto en esta Ley.

TÍTULO II

Patentabilidad

Artículo 4. *Invenciones patentables.*

1. Son patentables, en todos los campos de la tecnología, las invenciones que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

Las invenciones a que se refiere el párrafo anterior podrán tener por objeto un producto compuesto de materia biológica o que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica.

2. La materia biológica aislada de su entorno natural o producida por medio de un procedimiento técnico podrá ser objeto de una invención, aun cuando ya exista anteriormente en estado natural.
3. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por «materia biológica» la materia que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico y por «procedimiento microbiológico» cualquier procedimiento que utilice una materia microbiológica, que incluya una intervención sobre la misma o que produzca una materia microbiológica.
4. No se considerarán invenciones en el sentido de los apartados anteriores, en particular:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
b) Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.

c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores.
d) Las formas de presentar informaciones.

5. Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las materias o actividades mencionadas en el mismo solamente en la medida en que la solicitud de patente o la patente se refiera exclusivamente a una de ellas considerada como tal.

Artículo 5. *Excepciones a la patentabilidad.*

No podrán ser objeto de patente:

1. Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres, sin que pueda considerarse como tal la explotación de una invención por el mero hecho de que esté prohibida por una disposición legal o reglamentaria.
En particular, no se considerarán patentables en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior:

a) Los procedimientos de clonación de seres humanos.
b) Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano.
c) Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.
d) Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para estos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos.

2. Las variedades vegetales y las razas animales. Serán, sin embargo, patentables las invenciones que tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal determinada.
3. Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales. A estos efectos se considerarán esencialmente biológicos aquellos procedimientos que consistan íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o la selección.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no afectará a la patentabilidad de las invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico o un producto obtenido por dichos procedimientos.
4. Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal. Esta disposición no será aplicable a los productos, en particular a las sustancias o composiciones, ni a las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos.
5. El cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia total o parcial de un gen.
Sin embargo un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen, podrá considerarse como una invención patentable, aun en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural.
La aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente.
6. Una mera secuencia de ácido desoxirribonucleico (ADN) sin indicación de función biológica alguna.

Artículo 6. *Novedad.*

1. Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
2. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.
3. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, de solicitudes de patentes europeas que designen a España y de solicitudes de patente internacionales PCT que hayan entrado en fase nacional en España, tal como hubieren sido originariamente presentadas,

cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en español en aquella fecha o lo sean en otra posterior.

4. Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 no excluirá la patentabilidad de cualquier sustancia o composición comprendida en el estado de la técnica para ser usada en alguno de los métodos mencionados en el artículo 5.4 siempre que su utilización para cualquiera de esos métodos no esté comprendida en el estado de la técnica.

5. Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 no excluirá la patentabilidad de una sustancia o composición de las señaladas en el apartado 4 para una utilización determinada en alguno de los métodos mencionados en el artículo 5.4 siempre que dicha utilización no esté comprendida en el estado de la técnica.

Artículo 7. *Divulgaciones inocuas.*

No se tomará en consideración para determinar el estado de la técnica una divulgación de la invención que, acaecida dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, haya sido consecuencia directa o indirecta:

a) De un abuso evidente frente al solicitante o su causante.

b) Del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en el sentido del Convenio Relativo a Exposiciones Internacionales, firmado en París el 22 de noviembre de 1928 y revisado por última vez el 30 de noviembre de 1972.

En este caso será preciso que el solicitante, al presentar la solicitud, declare que la invención ha sido realmente exhibida y que, en apoyo de su declaración, aporte el correspondiente certificado dentro del plazo y en las condiciones que se determinen reglamentariamente.

Artículo 8. *Actividad inventiva.*

1. Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.

2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el artículo 6.3 no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva.

Artículo 9. *Aplicación industrial.*

Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola.

TÍTULO III

Derecho a la patente y designación del inventor

Artículo 10. *Derecho a la patente.*

1. El derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes y es transmisible por todos los medios que el derecho reconoce.

2. Si la invención hubiere sido realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente pertenecerá en común a todas ellas.

3. Cuando una misma invención hubiere sido realizada por varias personas de forma independiente, el derecho a la patente pertenecerá a aquella cuya solicitud tenga una fecha anterior de presentación en España, siempre que dicha solicitud se publique con arreglo a lo dispuesto en el artículo 37.

4. En el procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas se presume que el solicitante está legitimado para ejercer el derecho a la patente.

Artículo 11. *Solicitud de patente por persona no legitimada.*

1. Cuando, con base en lo dispuesto en esta Ley, una sentencia firme hubiera reconocido el derecho a la obtención de la patente a una persona distinta del solicitante, y siempre que la patente no hubiera llegado a ser concedida todavía, esa persona podrá, dentro del plazo de tres meses desde que la sentencia adquirió fuerza de cosa juzgada:

a) Continuar el procedimiento relativo a la solicitud subrogándose en el lugar del solicitante.
b) Presentar una nueva solicitud de patente para la misma invención que gozará de la misma prioridad.
c) Pedir que la solicitud sea denegada.

2. Lo dispuesto en el artículo 26.3 es aplicable a cualquier nueva solicitud presentada según lo establecido en el apartado anterior.
3. Presentada la demanda dirigida a conseguir la sentencia a que se refiere el apartado 1 no podrá ser retirada la solicitud de patente sin el consentimiento del demandante. El Juez podrá acordar, como medida cautelar de conformidad con lo establecido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la suspensión del procedimiento de concesión, una vez que la solicitud hubiere sido publicada, hasta que la firmeza de la sentencia o de la resolución que ponga término al procedimiento sea debidamente notificada, si fuere desestimatoria de la pretensión del actor, o hasta tres meses después de dicha notificación si fuese estimatoria.
Se levantará asimismo la suspensión siempre que la resolución que ponga término al procedimiento fuera estimatoria y firme y el actor solicite la continuación del mismo.

Artículo 12. *Reivindicación de titularidad.*

1. Si la patente hubiere sido concedida a una persona no legitimada para obtenerla según lo dispuesto en el artículo 10, la persona legitimada en virtud de dicho artículo podrá reivindicar que le sea transferida la titularidad de la patente, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o acciones que puedan corresponderle.
2. Cuando una persona solo tenga derecho a una parte de la patente podrá reivindicar que le sea atribuida la cotitularidad de la misma conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.
3. Los derechos mencionados en los apartados anteriores sólo serán ejercitables en un plazo de dos años desde la fecha en que se publicó la mención de la concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». Este plazo no será aplicable si el titular, en el momento de la concesión o de la adquisición de la patente conocía que no tenía derecho a la misma.
4. Será objeto de anotación en el Registro de Patentes, a efectos de publicidad frente a terceros, la presentación de una demanda judicial para el ejercicio de las acciones mencionadas en el presente artículo, así como la sentencia o cualquier otra resolución firme que ponga fin al procedimiento iniciado en virtud de dicha demanda, a instancia de parte interesada.

Artículo 13. *Efectos del cambio de titularidad.*

1. Cuando se produzca un cambio en la titularidad de una solicitud o de una patente como consecuencia de una sentencia de las previstas en el artículo anterior, las licencias y demás derechos de terceros sobre la patente se extinguirán por la inscripción en el Registro de Patentes de la persona legitimada.
2. Tanto el titular de la solicitud o de la patente como el titular de una licencia obtenida antes de que se inscriba la presentación de la demanda judicial, que con anterioridad a esa inscripción hubieran explotado la invención o hubieran hecho preparativos efectivos y reales con esa finalidad, podrán continuar o comenzar la explotación siempre que soliciten una licencia no exclusiva al nuevo titular inscrito en el Registro de Patentes, en un plazo de dos meses si se trata del anterior titular de la patente o, en el caso del licenciatario, de cuatro meses desde que hubieren recibido la notificación de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que se le comunica la inscripción del nuevo titular. La licencia ha de ser

concedida por un período adecuado y en unas condiciones razonables, que se fijarán, en caso necesario, por el procedimiento establecido en la presente Ley para las licencias obligatorias.

3. No es aplicable lo dispuesto en el apartado anterior si el titular de la patente o de la licencia hubiera actuado de mala fe en el momento en que comenzó la explotación o los preparativos para la misma.

Artículo 14. *Designación del inventor.*

El inventor tiene, frente al titular de la solicitud de patente o de la patente, el derecho a ser mencionado como tal inventor en la patente.

TÍTULO IV

Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios

Artículo 15. *Invenciones pertenecientes al empresario.*

1. Las invenciones realizadas por el empleado o prestador de servicios durante la vigencia de su contrato o relación de empleo o de servicios con el empresario que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato pertenecen al empresario.

2. El autor de la invención no tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización, excepto si su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para el empresario exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de empleo.

Artículo 16. *Invenciones pertenecientes al empleado o prestador de servicios.*

Las invenciones en cuya realización no concurran las circunstancias previstas en el artículo 15.1 pertenecen al autor de las mismas.

Artículo 17. *Invenciones asumibles por el empresario.*

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 16, cuando el empleado realizase una invención relacionada con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubiesen influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma.

2. Cuando el empresario asuma la titularidad de una invención o se reserve un derecho de utilización de la misma, el empleado tendrá derecho a una compensación económica justa fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del empleado. Dicha compensación económica podrá consistir en una participación en los beneficios que obtenga la empresa de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre dicha invención.

Artículo 18. *Deber de información y ejercicio de los derechos por el empresario y el empleado.*

1. El empleado que realice alguna de las invenciones a que se refieren los artículos 15 y 17 deberá informar de ello al empresario mediante comunicación escrita, con los datos e informes necesarios para que éste pueda ejercitar los derechos que le correspondan. Esta comunicación deberá realizarse en el plazo de un mes a contar desde la fecha en que se haya concluido la invención. El incumplimiento de esta obligación llevará consigo la pérdida de los derechos que se reconocen al empleado en este Título.

2. Cuando se trate una invención asumible por el empresario de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17, el empresario, en el plazo de tres meses contados a partir del día siguiente al de la recepción de la comunicación a que se refiere el apartado anterior, deberá evaluar la invención de que se trate y comunicar por escrito al empleado su voluntad de

asumir la titularidad de la invención o de reservarse un derecho de utilización sobre la misma.

Si el empresario, no comunica al empleado su voluntad de asumir la titularidad de la invención en los plazos previstos caducará su derecho, pudiendo el empleado presentar la solicitud de patente.

Si el empresario, habiendo comunicado al empleado su voluntad de asumir la titularidad de la invención, no presentase la solicitud de propiedad industrial dentro de un plazo adicional razonable fijado con el empleado, podrá este presentar la solicitud de patente en nombre y por cuenta del empresario.

3. Las mejoras técnicas no patentables obtenidas por el empleado en el desarrollo de las actividades previstas en los artículos 15 y 17 que mediante su explotación como secreto industrial ofrezcan al empleador una posición ventajosa similar a la obtenida a partir de un derecho de propiedad industrial, darán derecho a reclamar del empleador una compensación razonable fijada de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos citados tan pronto como este último explote la propuesta.

4. Tanto el empresario como el empleado deberán prestar su colaboración en la medida necesaria para la efectividad de los derechos reconocidos en este Título, absteniéndose de cualquier actuación que pueda redundar en detrimento de tales derechos.

Artículo 19. *Carga de la prueba y renuncia de derechos.*

1. Salvo prueba en contrario, las invenciones para las que se presente una solicitud de patente o de otro título de protección exclusiva dentro del año siguiente a la extinción de la relación de empleo o de servicios, se presumen realizadas durante la vigencia de ésta.

2. Será nula toda renuncia anticipada del empleado a los derechos que la Ley le otorga en este Título.

Artículo 20. *Ámbito de aplicación.*

Las normas del presente Título serán asimismo aplicables a los funcionarios, empleados y trabajadores del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios y demás Entes Públicos, sin perjuicio de lo previsto en el artículo siguiente.

Artículo 21. *Invenciones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación.*

1. Las invenciones realizadas por el personal investigador de los Centros y Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado, de los Centros y Organismos de investigación de otras Administraciones Públicas, de las Universidades Públicas, de las Fundaciones del Sector Público Estatal y de las Sociedades Mercantiles Estatales pertenecerán a las entidades cuyos investigadores las hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica por la que estén vinculados a ellas.

A estos efectos se considera en todo caso personal investigador el definido como tal en el artículo 13 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, el personal técnico considerado en dicha Ley como personal de investigación y el personal técnico de apoyo que, conforme a la normativa interna de las universidades y de los centros de investigación, también tenga la consideración de personal de investigación.

2. Las invenciones contempladas en el apartado 1 deberán ser comunicadas por escrito a la entidad pública a cuyo servicio se halle el investigador autor de la misma en el plazo de tres meses desde la conclusión de la invención. La falta de comunicación por parte del personal investigador llevará consigo la pérdida de los derechos que se le reconocen en los apartados siguientes.

3. El organismo o la entidad pública, en el plazo de tres meses contados desde la recepción de la notificación a que se refiere el apartado precedente, deberán comunicar por escrito al autor o autores de la invención su voluntad de mantener sus derechos sobre la invención, solicitando la correspondiente patente, o de considerarla como secreto industrial reservándose el derecho de utilización sobre la misma en exclusiva. No podrá publicarse el

resultado de una investigación susceptible de ser patentada antes de que transcurra dicho plazo o hasta que la entidad o el autor hayan presentado la solicitud de patente.

Si el organismo o entidad pública no comunica en el plazo indicado su voluntad de mantener sus derechos sobre la invención, el autor o autores de la misma podrán presentar la solicitud de patente de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.2.

4. El investigador tendrá en todo caso derecho a participar en los beneficios que obtengan las entidades en las que presta sus servicios de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre dichas invenciones, cuando la patente se solicite a nombre de la entidad o se decida el secreto industrial. Estas entidades podrán también ceder la titularidad de dichas invenciones al autor de las mismas, reservándose una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación o una participación de los beneficios que se obtengan de la explotación de esas invenciones determinada de conformidad con lo dispuesto en los apartados 6 y 7.

5. En los contratos o convenios que las entidades a que se refiere el apartado 1 celebren con entes públicos o privados, se deberá estipular a quién corresponderá la titularidad de las invenciones que el personal investigador pueda realizar en el marco de dichos contratos o convenios, así como todo lo relativo a los derechos de uso y explotación comercial y al reparto de los beneficios obtenidos.

6. El Consejo de Gobierno de la Universidad determinará las modalidades y la cuantía de la participación del personal investigador de la universidad en los beneficios que se obtengan con la explotación de las invenciones contempladas en este artículo, y en su caso, de la participación de la Universidad en los beneficios obtenidos por el investigador con la explotación de las mismas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y en el artículo 64 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

7. Las modalidades y cuantía de la participación del personal investigador de los Entes Públicos de Investigación en los beneficios que se obtengan de la explotación o cesión de las invenciones contempladas en este artículo se establecerán por el Gobierno atendiendo a las características concretas de cada Ente Público de Investigación. Esta participación no tendrá en ningún caso naturaleza retributiva o salarial. Las Comunidades Autónomas podrán desarrollar por vía reglamentaria regímenes específicos de participación en beneficios para el personal investigador de Entes Públicos de Investigación de su competencia.

TÍTULO V

Solicitud y procedimiento de concesión

CAPÍTULO I

Presentación y requisitos de la solicitud de patente

Artículo 22. *Presentación de la solicitud.*

1. La solicitud de patente se presentará en la Oficina Española de Patentes y Marcas o en el órgano competente de cualquier Comunidad Autónoma.

2. La solicitud de patente también podrá presentarse en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dirigida a cualquiera de los órganos que, de conformidad con el apartado precedente, son competentes para recibir la solicitud.

3. A la presentación electrónica de solicitudes será de aplicación la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Artículo 23. *Requisitos de la solicitud.*

1. La solicitud de patente deberá contener:

a) Una instancia de solicitud, según el modelo oficial, dirigida al Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

b) Una descripción de la invención para la que se solicita la patente.
c) Una o varias reivindicaciones.
d) Los dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones y, en su caso, las secuencias biológicas presentadas en el formato que se establezca reglamentariamente.
e) Un resumen de la invención.

2. Cuando la invención se refiera a materia biológica de origen vegetal o animal la solicitud deberá incluir la mención de su origen geográfico o la fuente de procedencia de dicha materia si estos datos fueran conocidos. Esta información no prejuzgará la validez de la patente.

En los supuestos previstos en el Reglamento (UE) n.º 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización en la Unión, la solicitud de patente deberá asimismo contener, en la medida en que reglamentariamente se determine, la información que los usuarios de tales recursos vienen obligados a conservar con arreglo a lo previsto en la norma citada. La referida información tampoco prejuzgará la validez de la patente.

3. Tanto la solicitud como los demás documentos que hayan de presentarse en la Oficina Española de Patentes y Marcas deberán estar redactados en castellano y cumplir los requisitos que se establezcan reglamentariamente. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24.1.c), en las Comunidades Autónomas donde exista otra lengua oficial, tales documentos podrán redactarse en dicha lengua debiendo ir acompañados de la correspondiente traducción al castellano, que se considerará auténtica en caso de duda entre ambas.

4. La presentación de la solicitud dará lugar al pago de la tasa correspondiente, así como de la tasa por realización del informe sobre el estado de la técnica.

Artículo 24. *Fecha de presentación.*

1. La fecha de presentación de la solicitud será la del momento en que el solicitante entregue a las oficinas autorizadas para la recepción de solicitudes de patente la documentación que contenga al menos los siguientes elementos:

a) La indicación de que se solicita una patente.
b) Las informaciones que permitan identificar al solicitante y contactar con él.
c) Una descripción de la invención para la que se solicita la patente, aunque no cumpla con los requisitos formales establecidos en la Ley, o la remisión a una solicitud presentada con anterioridad.

A los efectos de obtención de una fecha de presentación, la descripción podrá redactarse en cualquier idioma debiendo presentarse la correspondiente traducción al castellano en el plazo reglamentariamente establecido.

2. La remisión a una solicitud anterior debe indicar el número de ésta, su fecha de presentación y la oficina en la que haya sido presentada. En la referencia habrá de hacerse constar que la misma sustituye a la descripción y, en su caso, a los dibujos.

3. Si la solicitud se remite a una anterior según lo previsto en el apartado precedente deberá presentarse una copia certificada de la solicitud anterior, acompañada, en su caso, de la correspondiente traducción al castellano, en el plazo fijado en el reglamento de ejecución.

4. La fecha de presentación de las solicitudes depositadas en una oficina de correos será la del momento en que dicha oficina reciba la documentación que contenga los elementos mencionados en los apartados anteriores, siempre que sean presentados por correo certificado en la forma prevista por el artículo 31 del Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, aprobado por Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre. En todo caso la documentación deberá estar dirigida al órgano competente para recibir la solicitud.

Artículo 25. *Designación del inventor.*

La solicitud deberá designar al inventor. En el caso de que el solicitante no sea el inventor o no sea el único inventor, la designación deberá ir acompañada de una declaración en la que se exprese cómo ha adquirido el solicitante el derecho a la patente.

Artículo 26. *Unidad de invención.*

1. La solicitud de patente no podrá comprender más que una sola invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que integren un único concepto inventivo general.
2. Las solicitudes que no cumplan lo dispuesto en el apartado anterior habrán de ser divididas de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.
3. Las solicitudes divisionales tendrán la misma fecha de presentación que la solicitud inicial de la que procedan, en la medida en que su objeto estuviere ya contenido en aquella solicitud.

Artículo 27. *Descripción de la Invención.*

1. La invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla.
2. Cuando la invención se refiera a una materia biológica no accesible al público, o a su utilización, y cuando la materia biológica no pueda ser descrita en la solicitud de patente de manera tal que un experto pueda reproducir la invención, sólo se considerará que la descripción cumple con lo dispuesto en el apartado anterior si, concurren los siguientes requisitos, tal como hayan sido desarrollados reglamentariamente:

a) Que la materia biológica haya sido depositada no más tarde de la fecha de presentación de la solicitud de patente en una institución reconocida legalmente para ello, en condiciones iguales a las establecidas por el Tratado de Budapest, sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes, hecho en Budapest el 28 de abril de 1977 (en lo sucesivo Tratado de Budapest). En todo caso, se considerarán reconocidas las autoridades internacionales de depósito que hayan adquirido dicho rango de conformidad con el artículo 7 de dicho Tratado.
b) Que la solicitud, tal como ha sido presentada, contenga la información relevante de que disponga el solicitante sobre las características de la materia biológica depositada.
c) Que de conformidad con lo previsto en el Reglamento, se indique el nombre de la institución de depósito y el número del mismo.

3. Si la materia biológica depositada de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, dejase de estar disponible en la institución de depósito reconocida, se autorizará un nuevo depósito de esa materia, en condiciones análogas a las previstas en el Tratado de Budapest.
4. Todo nuevo depósito deberá ir acompañado de una declaración firmada por el depositante que certifique que la materia biológica objeto del nuevo depósito es la misma que se depositó inicialmente.

Artículo 28. *Reivindicaciones.*

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción.

Artículo 29. *Resumen.*

El resumen de la invención servirá exclusivamente para una finalidad de información técnica. No podrá ser tomado en consideración para ningún otro fin, y en particular no podrá ser utilizado ni para la determinación del ámbito de la protección solicitada, ni para delimitar el estado de la técnica a los efectos de lo dispuesto en el artículo 6.3.

Artículo 30. *Prioridad.*

1. Quienes hayan presentado regularmente una primera solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, o de certificado de utilidad en o para alguno de los Estados

parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, hecho en París el 20 de marzo de 1883 o del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, o sus causahabientes, gozarán, para la presentación de una solicitud de patente en España sobre la misma invención, de un derecho de prioridad de doce meses a partir de la fecha de presentación de dicha primera solicitud, nacional o extranjera, en las condiciones establecidas en el artículo 4 del Convenio de París.

2. Tendrán el mismo derecho de prioridad mencionado en el apartado anterior quienes hubieren presentado una primera solicitud de protección en o para un Estado no mencionado en el apartado 1 que reconozca a las solicitudes presentadas en España un derecho de prioridad en condiciones y con efectos equivalentes a los previstos en el Convenio de París.

3. En virtud del ejercicio del derecho de prioridad se considerará como fecha de presentación de la solicitud, a efectos de lo dispuesto en los artículos 6, 10.3 y 139, la fecha de presentación de la solicitud anterior cuya prioridad hubiere sido válidamente reivindicada.

Artículo 31. *Reivindicación de la prioridad.*

1. El solicitante que desee reivindicar la prioridad de una solicitud anterior deberá presentar, en la forma y plazos que reglamentariamente se establezcan, una declaración de prioridad y una copia certificada por la oficina de origen de la solicitud anterior acompañada de su traducción al español cuando esté redactada en otro idioma.

2. No será sin embargo necesaria la presentación de la copia de la solicitud anterior ni de la traducción cuando la reivindicación de prioridad no se considere relevante para determinar la patentabilidad de la invención, o la solicitud anterior o su traducción obren ya en poder de la Oficina Española de Patentes y Marcas o estén disponibles en una biblioteca digital.

3. Para una misma solicitud y, en su caso, para una misma reivindicación podrán reivindicarse prioridades múltiples, aunque tengan su origen en Estados diferentes. Si se reivindican prioridades múltiples, los plazos que hayan de computarse a partir de la fecha de prioridad se contarán desde la fecha de prioridad más antigua.

4. Cuando se reivindiquen una o varias prioridades, el derecho de prioridad sólo amparará a los elementos de la solicitud que estuvieren contenidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad hubiere sido reivindicada.

5. Aun cuando determinados elementos de la invención para los que se reivindique la prioridad no figuren entre las reivindicaciones formuladas en la solicitud anterior, podrá otorgarse la prioridad para los mismos si el conjunto de los documentos de aquella solicitud anterior revela de manera suficientemente clara y precisa tales elementos.

6. La reivindicación de prioridad implicará el pago de la tasa correspondiente.

CAPÍTULO II

Procedimiento de Concesión

Artículo 32. *Recepción de la solicitud y remisión a la OEPM.*

1. El órgano competente de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 hará constar en el momento de recibir la solicitud su número de registro, el día, la hora y minuto de su presentación, y expedirá un recibo acreditativo o copia sellada de la documentación presentada en la forma que reglamentariamente se determine. Si no se hubiese hecho constar la hora, se le asignará la última del día. Si no se hubiese hecho constar el minuto, se le asignará el último de la hora.

2. Cuando el órgano competente para recibir la solicitud lo sea de una Comunidad Autónoma remitirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas la documentación presentada dentro de los tres días siguientes al de su recepción. El incumplimiento de este plazo en ningún caso perjudicará al solicitante.

Artículo 33. *Establecimiento de fecha de presentación y admisión a trámite.*

1. Dentro de los 10 días siguientes a su recepción, la Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará si la solicitud de patente cumple los requisitos para que se le otorgue

una fecha de presentación y, si es así, la admitirá a trámite y procederá de acuerdo con lo previsto en el artículo 34.

2. Si la faltara alguno de los requisitos necesarios para obtener fecha de presentación, se notificarán los defectos al interesado para que los subsane en el plazo establecido. La fecha de presentación será en ese caso la del momento en que la Oficina Española de Patentes y Marcas reciba la documentación con los defectos debidamente corregidos. Si los defectos no se subsanan en plazo, la solicitud no será admitida a trámite y así se comunicará, con indicación de los motivos, al solicitante.

3. Si las tasas de solicitud y la tasa por realización del informe sobre el estado de la técnica no hubieran sido abonadas con la solicitud, o no lo hubieren sido en su totalidad, se notificará esta circunstancia al solicitante para que realice o complete el pago en el plazo establecido. Transcurrido dicho plazo sin efectuar o completar el pago, se le tendrá por desistido de la solicitud.

4. Los plazos mencionados en los apartados anteriores son los fijados en el reglamento de ejecución de la presente Ley.

Artículo 34. *Patentes de interés para la defensa nacional.*

La Oficina Española de Patentes y Marcas pondrá a disposición del Ministerio de Defensa, a los efectos previstos en el Título XI de esta Ley, todas las solicitudes de patentes que puedan ser de interés para la defensa nacional, estableciendo para ello la necesaria coordinación con dicho Ministerio.

Artículo 35. *Examen de oficio.*

1. Admitida a trámite la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas verificará:

a) Si el objeto de la misma no está manifiestamente y en su totalidad excluido de la patentabilidad por aplicación de los artículos 4.4 y 5 de esta Ley.

b) Si se cumplen los requisitos relativos a la representación y a la reivindicación de prioridad en su caso, así como cualquier otro referido a la regularidad formal de la solicitud cuya comprobación haya de realizarse, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, antes de la publicación de la solicitud.

2. La presencia de defectos formales en la documentación no suspenderá la realización del informe sobre el estado de la técnica a que se refiere el artículo siguiente, siempre que aquellos no sean de tal naturaleza que impidan su realización.

3. Si de la comprobación resulta que el objeto de la solicitud está excluido de patentabilidad conforme al apartado 1.a), o no se cumplen los requisitos mencionados en el apartado 1 b), se comunicarán éstas circunstancias al interesado para que formule sus alegaciones o subsane los defectos en el plazo establecido. Si los obstáculos persisten o los defectos no fueran corregidos en plazo, se denegará la solicitud mediante resolución motivada. Cuando los defectos se refieran al derecho de prioridad el solicitante perderá este derecho.

Artículo 36. *Emisión del informe sobre el estado de la técnica y de la opinión escrita.*

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas emitirá, tal como se establezca reglamentariamente, un informe sobre el estado de la técnica y una opinión escrita, preliminar y no vinculante, relativos a la solicitud de patente, realizados sobre la base de las reivindicaciones, teniendo debidamente en cuenta la descripción y, en su caso los dibujos o secuencias biológicas. Tanto del informe sobre el estado de la técnica como de la opinión escrita se dará traslado al solicitante.

2. El informe sobre el estado de la técnica se fundará en una búsqueda que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.2 de la presente Ley, se extenderá a todo lo que se haya hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

3. Cuando la falta de claridad o coherencia de la descripción o de las reivindicaciones impida proceder en todo o en parte a la elaboración del informe, la Oficina Española de Patentes y Marcas efectuará la oportuna notificación al solicitante para que formule sus

alegaciones o subsane los defectos en el plazo reglamentariamente establecido. Para subsanar los defectos el solicitante podrá modificar las reivindicaciones. Si el solicitante no responde en el plazo establecido, o no precisa el objeto de la búsqueda en la medida suficiente para subsanar los defectos señalados, dicha Oficina realizará un informe sobre el estado de la técnica basado en una búsqueda parcial. Si ello no fuere posible, se denegará la solicitud mediante resolución motivada, y así se le notificará.

4. Si falta unidad de invención y el solicitante, a requerimiento de la Oficina Española de Patentes y Marcas, no divide su solicitud o no paga tasas adicionales, el procedimiento continuará para la invención o grupo de invenciones reivindicadas en primer lugar que cumplan las condiciones del artículo 26, teniéndole por desistido respecto de las restantes.

5. No serán objeto del informe sobre el estado de la técnica ni de la opinión escrita las solicitudes cuyo informe de búsqueda internacional haya sido realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas en su calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional.

Artículo 37. *Publicación de la solicitud y del informe.*

1. Transcurridos dieciocho meses desde la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiera reivindicado y superado el examen de oficio, la Oficina Española de Patentes y Marcas publicará lo antes posible la solicitud de patente, haciendo el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» y poniendo a disposición del público los documentos obrantes en el expediente de la solicitud de patente publicada. Asimismo, se editará un folleto que contendrá el texto de la descripción con las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos o las secuencias biológicas, en la forma y con los elementos que se establezcan en el Reglamento de ejecución.

2. A petición del solicitante podrá publicarse la solicitud de patente, aun cuando no hubiera transcurrido el plazo mencionado en el apartado 1.

3. No tendrá lugar la publicación cuando la solicitud haya sido denegada, o se considere retirada o desistida, o haya sido retirada por el solicitante antes de que concluyan los preparativos técnicos para su publicación.

4. El informe sobre el estado de la técnica se publicará, haciendo el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», y emitiendo un folleto con dicho informe junto con la solicitud de patente o posteriormente, si ésta hubiera sido ya publicada.

Artículo 38. *Observaciones de terceros.*

Una vez publicada la solicitud cualquier persona podrá formular observaciones debidamente razonadas y documentadas sobre la patentabilidad de la invención objeto de la misma en la forma y plazo que reglamentariamente se establezca, sin que se interrumpa la tramitación. Estos terceros no se considerarán parte en el procedimiento.

Artículo 39. *Examen sustantivo.*

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas examinará previa petición del solicitante y de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, si la solicitud de patente y la invención que constituye su objeto cumplen los requisitos formales, técnicos y de patentabilidad establecidos en la Ley.

2. La petición, que podrá formular el solicitante desde el momento del depósito de la solicitud, habrá de presentarse, en todo caso, antes de que transcurra el plazo de tres meses contados desde la publicación del informe sobre el estado de la técnica, no se considerará realizada hasta que se haya efectuado el pago de la tasa de examen. La revocación de la petición de examen equivaldrá a la retirada de la solicitud de patente.

3. Junto con la petición de examen sustantivo el solicitante podrá presentar observaciones al informe sobre el estado de la técnica, a la opinión escrita y a las observaciones de terceros y modificar, si lo estima oportuno, las reivindicaciones y los restantes documentos de la solicitud con sujeción a lo dispuesto en el artículo 48.

4. Transcurrido el plazo mencionado en el apartado 2 sin que el solicitante haya presentado su petición de examen, se entenderá que su solicitud ha sido retirada.

Artículo 40. *Tramitación y resolución.*

1. Cuando el examen no revele la falta de ningún requisito que lo impida, la Oficina Española de Patentes y Marcas concederá la patente solicitada.

2. Si como resultado del examen se apreciasen motivos que impiden en todo o en parte la concesión de la patente, se comunicarán éstos al solicitante para que en el plazo reglamentariamente establecido conteste a las objeciones señaladas por la Oficina Española de Patentes y Marcas o modifique, si lo estima oportuno, las reivindicaciones.

3. En caso de que el solicitante no realice ningún acto para obviar las objeciones formuladas por la Oficina Española de Patentes y Marcas, la patente deberá ser denegada. En los demás casos la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá una vez recibida la contestación del solicitante.

4. Si una vez recibida la contestación del solicitante y pese a las alegaciones o modificaciones aportadas, la Oficina Española de Patentes y Marcas considera que persisten motivos que impiden en todo o en parte la concesión de la patente se comunicarán estos al solicitante dándole nuevas oportunidades de corregir su solicitud o formular alegaciones, en las condiciones y plazos establecidos en el Reglamento, antes de resolver definitivamente sobre la concesión o denegación de la patente.

Artículo 41. *Anuncio de la concesión y publicación de la patente.*

La concesión de la patente se anunciará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», poniendo a disposición del público los documentos obrantes en el expediente de la patente concedida.

Artículo 42. *Edición del folleto de la patente.*

Para cada patente concedida se editará un folleto que contendrá el texto de la descripción, con las reivindicaciones y los dibujos y en su caso, las secuencias biológicas, tal como se hubieren finalmente concedido. El folleto, cuyo contenido se establecerá reglamentariamente, mencionará también el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» en que se hubiere anunciado la concesión.

En el folleto se hará constar que la patente se concede sin perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae.

CAPÍTULO III

Oposiciones y recursos

Artículo 43. *Oposiciones.*

1. Dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», cualquier persona podrá oponerse a la concesión por alguno de los siguientes motivos:

a) La invención reivindicada no reúne alguno de los requisitos de patentabilidad establecidos en el Título II de esta Ley.

b) Su descripción no es lo suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla.

c) El objeto de la patente concedida excede del contenido de la solicitud tal como fue presentada.

2. La oposición deberá dirigirse a la Oficina Española de Patentes y Marcas en escrito motivado, acompañado de los correspondientes documentos probatorios y previo pago de la tasa correspondiente.

3. Admitido a trámite el escrito de oposición se comunicará al titular de la patente registrada para que éste presente sus alegaciones y modifique, si lo estima oportuno, las reivindicaciones. La Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado a cada una de las partes de las alegaciones y propuestas de modificación presentadas por la otra,

concediéndoles un trámite de réplica en cada caso, todo ello en los plazos y condiciones establecidos en el reglamento.

4. Transcurridos los plazos mencionados en el apartado precedente la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá estimando en todo o en parte las oposiciones presentadas, cuando concurra alguno de los motivos de oposición señalados en el apartado 1 o desestimándolas en caso contrario. No obstante, cuando pese a las modificaciones o alegaciones aportadas persistan motivos que impidan en todo o en parte el mantenimiento de la patente, se otorgará al titular al menos una oportunidad de subsanar el defecto, o presentar nuevas alegaciones, antes de resolver con carácter definitivo sobre la oposición planteada.

5. La resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», recogiendo, en su caso, las modificaciones que se hubieran introducido en la patente. La protección conferida por esta Ley se extenderá retroactivamente a la patente así modificada.

6. Al efecto retroactivo de la revocación se le aplicará, en su caso, lo previsto en el artículo 104 respecto de la nulidad.

Artículo 44. *Recursos.*

1. El recurso administrativo contra la concesión de una patente solo podrá interponerse por quienes hayan sido parte en un procedimiento de oposición y se dirigirá contra el acto resolutorio de la oposición planteada. A estos efectos podrá entenderse desestimada la oposición si transcurrido el plazo para resolverla y notificarla no hubiese recaído resolución expresa.

2. El solicitante de una patente podrá presentar recurso administrativo contra la resolución denegatoria de la solicitud de patente por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

3. En el procedimiento de recurso el titular de la patente podrá modificar la solicitud con sujeción a lo dispuesto en el artículo 48.

CAPÍTULO IV

Certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios

Artículo 45. *Solicitudes.*

1. Las solicitudes de certificados complementarios de protección de medicamentos, las de prórroga de los mismos, y las de certificados complementarios de protección de productos fitosanitarios, se dirigirán a la Oficina Española de Patentes y Marcas en el modelo normalizado puesto a disposición de los usuarios por la Oficina en el que se harán constar las declaraciones y datos previstos en la normativa comunitaria tal como hayan sido desarrollados reglamentariamente.

2. Las solicitudes de certificados complementarios de protección y de su prórroga estarán sujetas al pago de la tasa correspondiente.

Artículo 46. *Tramitación.*

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará si la solicitud de certificado y el producto a que se refiere, o la de prórroga en su caso, cumplen los requisitos establecidos en la normativa comunitaria. La Oficina no investigará de oficio si la autorización de comercialización es la primera como medicamento o producto fitosanitario en la Unión Europea.

2. Si la solicitud y el producto objeto del certificado o la de su prórroga cumplen las condiciones establecidas en la normativa comunitaria, la Oficina los concederá. En caso contrario se comunicarán los defectos al solicitante para que los subsane o formule sus alegaciones en el plazo que reglamentariamente se establezca. Cuando los defectos no se corrijan en plazo y la Oficina considere que persisten las objeciones señaladas en la notificación, se denegará la solicitud.

Tanto la solicitud como la resolución final se publicarán en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente. Contra las resoluciones de la Oficina podrá interponerse recurso de alzada de acuerdo con lo previsto en el régimen jurídico de las Administraciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo Común y la disposición adicional primera de esta Ley.

Artículo 47. *Mantenimiento.*

La tasa de mantenimiento del certificado complementario de protección se efectuará en un solo pago, cuya cuantía se fijará en función de la duración del certificado.

CAPÍTULO V

Disposiciones comunes a todos los procedimientos y a la información de los terceros

Artículo 48. *Modificaciones.*

1. Salvo en los casos en que se trate de subsanar errores manifiestos, el interesado solo podrá modificar las reivindicaciones en aquellos trámites del procedimiento de concesión en que así lo permita la presente Ley, y con sujeción a lo que se establezca reglamentariamente. La posibilidad de modificar las reivindicaciones incluye la de modificar la descripción y, en su caso, los dibujos o las secuencias biológicas.

2. El solicitante podrá modificar las reivindicaciones, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, sin necesidad de contar con el consentimiento de quienes tengan derechos inscritos sobre su solicitud en el Registro de Patentes.

3. Toda modificación deberá ir acompañada de un escrito en el que el solicitante especifique las diferencias entre el texto nuevo y el texto sustituido indicando la razón de las modificaciones y el alcance de las mismas.

4. Cuando la patente haya sido modificada como consecuencia de un procedimiento de oposición, de limitación o de recurso o de una resolución judicial se editará un nuevo folleto, que contendrá el texto íntegro del documento de patente tal como haya quedado modificado siendo aplicable lo previsto en el artículo 43.5.

A falta de pago de la tasa la patente no producirá efectos. Si el procedimiento es de limitación, ésta se tendrá por no realizada.

5. La solicitud de la patente o la patente no podrán modificarse de manera que su objeto exceda del contenido de la solicitud tal como se haya presentado inicialmente.

6. En el procedimiento de oposición, o en su caso en el de limitación, la patente no podrá modificarse de modo que se amplíe la protección que confiere.

Artículo 49. *Rectificación de errores.*

A instancia del solicitante se admitirán las modificaciones de los defectos de expresión o transcripción o de los errores contenidos en cualquier documento de la solicitud con sujeción a las limitaciones establecidas reglamentariamente. No obstante, si la petición de rectificación afecta a la descripción, las reivindicaciones, los dibujos o las secuencias biológicas, la rectificación deberá resultar evidente en el sentido de que se deduzca inmediatamente que ningún otro texto, dibujo o secuencia que el que resulte de la modificación puede haber sido propuesto por el solicitante.

Artículo 50. *Suspensión de los procedimientos.*

La presencia de defectos en la documentación interrumpirá el procedimiento desde que se notifique al solicitante la existencia de los mismos, mediante el correspondiente suspenso en la tramitación, hasta que dichos defectos se subsanen o expire el plazo para ello.

Artículo 51. *Cambio de modalidad.*

1. En cualquier momento anterior a la finalización del examen sustantivo previsto en el artículo 39, el interesado podrá pedir la transformación de su solicitud de modo que el objeto de la misma quede protegido bajo un título distinto de Propiedad Industrial.

2. La Oficina Española de Patentes y Marcas, como consecuencia del examen que debe realizar en virtud de lo dispuesto en los artículos 35 y 40, podrá proponer al interesado el cambio de modalidad de la solicitud. El solicitante podrá aceptar o rechazar la propuesta, entendiéndose que la rechaza si en el plazo previsto en el Reglamento no pide expresamente el cambio de modalidad.

Si la propuesta es rechazada continuará la tramitación del expediente en la modalidad solicitada.

3. En el caso de que el solicitante pida el cambio de modalidad, se acordará el cambio, notificándosele los documentos que haya de presentar dentro del plazo reglamentariamente establecido para la nueva tramitación a que haya de someterse la solicitud. A falta de presentación oportuna de la nueva documentación se le tendrá por desistido y así se le comunicará.

4. Cuando la resolución acordando el cambio de modalidad se produzca después de la publicación de la solicitud de la patente, deberá publicarse en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

Artículo 52. *Retirada de la solicitud.*

1. La solicitud de patente podrá ser retirada por el solicitante en cualquier momento antes de que la patente sea concedida.

2. Cuando figuren inscritos en el Registro de Patentes derechos de terceros sobre la solicitud, ésta sólo podrá ser retirada con el consentimiento de los titulares de tales derechos.

Artículo 53. *Restablecimiento de derechos.*

1. El solicitante o el titular de una patente o cualquier otra parte en un procedimiento que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido cumplir un plazo en alguno de los procedimientos previstos en esta Ley será, previa petición, restablecido en sus derechos si la omisión hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de esta Ley o de su Reglamento, la pérdida de un derecho. En el caso de que el plazo corresponda a la interposición de un recurso, tendrá como consecuencia su admisión a trámite, salvo lo previsto en el apartado 5.

2. La petición deberá presentarse por escrito en el plazo que primero expire de los siguientes:

i) dos meses contados a partir del cese del impedimento;

ii) doce meses contados a partir de la fecha de expiración del trámite omitido o, cuando una petición guarde relación con la falta de pago de una tasa de mantenimiento, doce meses contados a partir de la fecha de expiración del período de seis meses de pago con recargos al que se refiere el artículo 185.

El trámite incumplido deberá realizarse dentro de ese plazo. No obstante, en el caso de que el restablecimiento de derechos se solicite para el plazo previsto en el artículo 30 la petición deberá presentarse dentro de los dos meses siguientes a la expiración del mismo o antes de que concluyan los preparativos técnicos de la publicación de la solicitud posterior, aplicándose el plazo que expire antes.

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

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

5. Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a los plazos mencionados en el apartado 2 de este artículo y en los artículos 43.1 y 144. Tampoco serán de aplicación al plazo de interposición del recurso administrativo contra un acto declarativo de derechos.

6. El titular de la solicitud o del registro restablecido en sus derechos no podrá invocar éstos frente a un tercero que, de buena fe, en el período comprendido entre la pérdida del derecho y la publicación de la mención de restablecimiento de ese derecho, hubiere comenzado a explotar la invención objeto de la solicitud o de la patente, o hubiese hecho preparativos serios y efectivos con esa finalidad, siempre que el tercero se limite a iniciar o continuar esa explotación en su empresa o para las necesidades de su empresa.

7. Contra la resolución que restablezca en sus derechos al solicitante podrán interponer recurso de alzada, tanto el tercero que pueda beneficiarse del derecho a continuar o a iniciar la explotación de la invención prevista en el apartado 6, como el tercero frente a quien puedan invocarse los derechos anteriores derivados de la solicitud objeto del restablecimiento de derechos.

8. La resolución de restablecimiento de derechos se inscribirá en el Registro de Patentes y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

Artículo 54. *Revisión de los actos en vía administrativa y contencioso-administrativa.*

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

2. Las resoluciones de los recursos administrativos dictados por los órganos competentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas que pongan fin a la vía administrativa serán recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

3. Frente a la resolución de concesión de una patente la Oficina Española de Patentes y Marcas no podrá ejercer de oficio o a instancia de parte la potestad revisora prevista en el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, si la nulidad de la patente se funda en alguna de las causas previstas en el artículo 102 de la presente Ley. Dichas causas de nulidad sólo se podrán hacer valer ante los tribunales.

Artículo 55. *Consulta de expedientes.*

1. Los expedientes relativos a solicitudes de patente, modelos de utilidad o de certificados complementarios de protección todavía no publicados sólo podrán ser consultados con el consentimiento del solicitante. Después de su publicación podrán ser consultados con sujeción a las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

2. Cualquiera que pruebe que el solicitante de una patente, de un modelo de utilidad o de un certificado complementario de protección ha pretendido hacer valer frente a él los derechos derivados de su solicitud podrá consultar el expediente antes de su publicación sin el consentimiento del solicitante.

3. Cuando se publique una solicitud divisional, una nueva solicitud de patente presentada en virtud de lo dispuesto en el artículo 11.1 o la solicitud derivada de un cambio de modalidad de la protección según lo establecido en el artículo 51 cualquier persona podrá consultar el expediente de la solicitud inicial antes de su publicación y sin el consentimiento del solicitante.

4. Los expedientes correspondientes a solicitudes que hayan sido denegadas, retiradas o se tengan por desistidas antes de su publicación no serán accesibles al público.

5. En el caso de que se vuelva a presentar una de las solicitudes mencionadas en el apartado anterior, se considerará como una solicitud nueva sin perjuicio del posible derecho de prioridad que pudiera derivarse de la solicitud anterior.

Artículo 56. *Accesibilidad de la materia biológica.*

1. La materia biológica depositada a que se refiere el artículo 27 será accesible:

a) Antes de la primera publicación de la solicitud de patente, sólo a quien tenga derecho a consultar el expediente de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior.

b) Entre la primera publicación de la solicitud y la concesión de la patente, a toda persona que lo solicite o únicamente a un experto independiente si así lo pide el solicitante de la patente.

c) Tras la concesión de la patente, y aunque la patente caduque o se anule, a toda persona que lo solicite.

2. El acceso se realizará mediante la entrega de una muestra de la materia biológica depositada, siempre y cuando la persona que lo solicite se comprometa mientras duren los efectos de la patente:

a) A no suministrar a terceros ninguna muestra de la materia biológica depositada o de una materia derivada de la misma, y
b) A no utilizar muestra alguna de la materia biológica depositada, o derivada de la misma, excepto con fines experimentales, salvo renuncia expresa del solicitante o del titular de la patente a dicho compromiso.

3. En caso de denegación o de retirada de la solicitud, el acceso a la materia depositada quedará limitado, a petición del solicitante y durante veinte años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la patente, a un experto independiente. En este caso será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2.
4. Las peticiones del solicitante a que se refieren el párrafo b) del apartado 1 y el apartado 3 sólo podrán presentarse hasta la fecha en que se consideren concluidos los preparativos técnicos para la publicación de la solicitud de patente.

Artículo 57. *Obligación de facilitar información a terceros.*

1. Cualquiera que pretenda hacer valer frente a un tercero derechos derivados de una solicitud de patente o de una patente ya concedida deberá darle a conocer el número de la misma.
2. Quien incluya en un producto, en sus etiquetas o embalajes, o en cualquier clase de anuncio o impreso, cualesquiera menciones tendentes a producir la impresión de que existe la protección de una solicitud de patente o de una patente ya concedida deberá hacer constar el número de las mismas.

TÍTULO VI

Efectos de la patente y de la solicitud de la patente

Artículo 58. *Duración y cómputo de los efectos.*

La patente tiene una duración de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y produce sus efectos desde el día en que se publica la mención de que ha sido concedida.

Artículo 59. *Prohibición de explotación directa de la invención.*

1. La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento:

a) La fabricación, el ofrecimiento para la venta, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.
b) La utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente.
c) El ofrecimiento para la venta, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados.

2. Cuando la patente tenga por objeto una materia biológica que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas, los derechos conferidos por la patente se extenderán a cualquier materia biológica obtenida a partir de la materia biológica patentada por reproducción o multiplicación, en forma idéntica o diferenciada y que posea esas mismas propiedades.

3. Cuando la patente tenga por objeto un procedimiento que permita producir una materia biológica que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas, los derechos conferidos por la patente se extenderán a la materia biológica directamente obtenida por el procedimiento patentado y a cualquier otra materia biológica obtenida a partir de ella por reproducción o multiplicación, en forma idéntica o diferenciada, y que posea esas mismas propiedades.

4. Cuando la patente tenga por objeto un producto que contenga información genética o que consista en información genética, los derechos conferidos por la patente se extenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 5, a toda materia a la que se incorpore el producto y en la que se contenga y ejerza su función la información genética.

Artículo 60. *Prohibición de explotación indirecta de la invención.*

1. La patente confiere igualmente a su titular el derecho a impedir que sin su consentimiento cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no es aplicable cuando los medios a que el mismo se refiere sean productos que se encuentren corrientemente en el comercio, a no ser que el tercero incite a la persona a la que realiza la entrega a cometer actos prohibidos en el artículo anterior.

3. No tienen la consideración de personas habilitadas para explotar la invención patentada, en el sentido del apartado 1, quienes realicen los actos previstos en los párrafos a) a d) del artículo siguiente.

Artículo 61. *Límites generales y agotamiento del derecho de patente.*

1. Los derechos conferidos por la patente no se extienden:

a) A los actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales.

b) A los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada.

c) A la realización de los estudios y ensayos necesarios para obtener la autorización de comercialización de medicamentos en España o fuera de España, y los consiguientes requisitos prácticos, incluida la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines.

d) A la preparación de medicamentos realizada en las farmacias extemporáneamente y por unidad en ejecución de una receta médica ni a los actos relativos a los medicamentos así preparados.

e) Al empleo del objeto de la invención patentada a bordo de buques de países de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial, en el cuerpo del buque, en las máquinas, en los aparejos, en los aparatos y en los restantes accesorios, cuando esos buques penetren temporal o accidentalmente en las aguas españolas, siempre que el objeto de la invención sea utilizado exclusivamente para las necesidades del buque.

f) Al empleo del objeto de la invención patentada en la construcción o el funcionamiento de medios de locomoción, aérea o terrestre, que pertenezcan a países miembros de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial o de los accesorios de los mismos, cuando esos medios de locomoción penetren temporal o accidentalmente en el territorio español.

g) A los actos previstos por el artículo 27 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, hecho en Chicago el 7 de diciembre de 1944, cuando tales actos se refieran a aeronaves de un Estado al cual sean aplicables las disposiciones del mencionado artículo.

2. Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos relativos a un producto protegido por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio en el Espacio Económico Europeo por el titular de la patente o con su consentimiento a menos que existan motivos legítimos que justifiquen que el titular de la patente se oponga a la comercialización ulterior del producto.

3. Los derechos conferidos por la patente no se extenderán a los actos relativos a la materia biológica obtenida por reproducción o multiplicación de una materia biológica protegida objeto de la patente, después de que ésta haya sido puesta en el mercado en el Espacio Económico Europeo por el titular de la patente o con su consentimiento, cuando la reproducción o multiplicación sea el resultado necesario de la utilización para la que haya sido comercializada dicha materia biológica, y a condición de que la materia obtenida no se utilice posteriormente para nuevas reproducciones o multiplicaciones.

Esta limitación no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular de la patente se oponga a la comercialización ulterior de la materia biológica.

Artículo 62. *Excepciones del ganadero y del agricultor.*

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 59, la venta, o cualquier otra forma de comercialización de material de reproducción vegetal realizada por el titular de la patente o con su consentimiento a un agricultor para su explotación agrícola, implicará el derecho de éste último a utilizar el producto de su cosecha para ulterior reproducción o multiplicación realizada por él mismo en su propia explotación. El alcance y las modalidades de esta excepción corresponderán a las previstas en el artículo 14 del Reglamento (CE) n.º 2100/94, del Consejo, de 27 de julio, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales y a la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de obtenciones vegetales.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 59, la venta o cualquier otra forma de comercialización de animales de cría o de material de reproducción animal realizada por el titular de la patente o con su consentimiento a un agricultor o ganadero, implicará la autorización a estos últimos para utilizar el ganado protegido con fines agrícolas o ganaderos. Ello incluirá la puesta a disposición del ganado o de otro material de reproducción animal para que el agricultor o ganadero pueda proseguir su actividad agrícola o ganadera, pero no la venta en el marco de una actividad de reproducción comercial o con esa finalidad. El alcance y las modalidades de esta excepción corresponderán con las que se fijen reglamentariamente.

Artículo 63. *Derechos derivados de la utilización anterior.*

1. El titular de una patente no tiene derecho a impedir que quienes de buena fe y con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente hubiesen venido explotando en España lo que resulte constituir el objeto de la misma, o hubiesen hecho preparativos serios y efectivos para explotar dicho objeto, prosigan o inicien su explotación en la misma forma en que la venían realizando hasta entonces o para la que habían hecho los preparativos y en la medida adecuada para atender a las necesidades razonables de su empresa. Los derechos de explotación solo son transmisibles juntamente con las empresas que los vengan ejerciendo.

2. Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos relativos a un producto amparado por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio por la persona que disfruta del derecho de explotación establecido en el apartado anterior.

Artículo 64. *Falta de cobertura frente a patentes anteriores.*

El titular de una patente no podrá invocarla para defenderse frente a las acciones dirigidas contra él por infracción de otras patentes que tengan una fecha de prioridad anterior a la de la suya.

Artículo 65. *Patentes dependientes.*

El hecho de que el invento objeto de una patente no pueda ser explotado sin utilizar la invención protegida por una patente anterior perteneciente a distinto titular no será obstáculo para la validez de aquélla. En este caso ni el titular de la patente anterior podrá explotar la patente posterior durante la vigencia de ésta sin consentimiento de su titular, ni el titular de la patente posterior podrá explotar ninguna de las dos patentes durante la vigencia de la patente anterior, a no ser que cuente con el consentimiento del titular de la misma o haya tenido una licencia obligatoria.

Artículo 66. *Limitaciones legales.*

La explotación del objeto de una patente no podrá llevarse a cabo en forma abusiva o contraria a la Ley, la moral, el orden público o la salud pública, y estará supeditada, en todo caso, a las prohibiciones o limitaciones, temporales o indefinidas, establecidas o que se establezcan por las disposiciones legales.

Artículo 67. *Protección provisional.*

1. A partir de la fecha de su publicación, la solicitud de patente confiere a su titular una protección provisional consistente en el derecho a exigir una indemnización, razonable y adecuada a las circunstancias, de cualquier tercero que, entre aquella fecha y la fecha de publicación de la mención de que la patente ha sido concedida hubiera llevado a cabo una utilización de la invención que después de ese período estaría prohibida en virtud de la patente.

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

3. Cuando el objeto de la solicitud de patente esté constituido por un procedimiento relativo a un microorganismo, la protección provisional comenzará solamente desde que el microorganismo haya sido hecho accesible al público.

4. Se entiende que la solicitud de patente no ha tenido nunca los efectos previstos en los apartados anteriores cuando hubiera sido o se considere retirada, o cuando hubiere sido denegada o revocada en virtud de una resolución firme.

Artículo 68. *Alcance de la protección.*

1. El alcance de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente se determina por las reivindicaciones. La descripción y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones.

2. Para el período anterior a la concesión de la patente, el alcance de la protección se determinará por las reivindicaciones de la solicitud, tal como haya sido publicada. Esto no obstante, la patente, tal como hubiera sido concedida, o modificada en el curso de un procedimiento de oposición, de recurso, de limitación o de nulidad, determinará con carácter retroactivo la protección mencionada, siempre que ésta no haya resultado ampliada.

3. Para determinar el alcance de la protección conforme a los apartados 1 y 2 anteriores deberá tenerse debidamente en cuenta todo elemento equivalente a un elemento indicado en las reivindicaciones.

Artículo 69. *Alcance de la protección en las patentes de procedimiento.*

1. Cuando se introduzca en España un producto con relación al cual exista una patente de procedimiento para la fabricación de dicho producto, el titular de la patente tendrá con respecto al producto introducido los mismos derechos que la presente Ley le concede en relación con los productos fabricados en España.

2. Si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado.

3. En la práctica de las diligencias para la prueba en contrario prevista en el apartado anterior se tomarán en consideración los legítimos intereses del demandado para la protección de sus secretos de fabricación y negocios.

TÍTULO VII

Acciones por violación del derecho de patente

Artículo 70. *Defensa del derecho.*

El titular de una patente podrá ejercitar ante los órganos judiciales las acciones que correspondan, cualquiera que sea su clase y naturaleza, contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia.

Artículo 71. *Acciones civiles.*

1. El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá, en especial, solicitar:

a) La cesación de los actos que violen su derecho, o su prohibición si éstos todavía no se han producido.

b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.

c) El embargo de los objetos producidos o importados con violación de su derecho y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado.

d) La atribución en propiedad de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular de la patente deberá compensar a la otra parte por el exceso.

e) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción de la patente y, en particular, la transformación de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el párrafo c), o su destrucción cuando ello fuera indispensable para impedir la infracción de la patente.

f) Excepcionalmente el órgano judicial podrá también, a petición del titular de la patente, ordenar la publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente, a costa del condenado, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

Las medidas comprendidas en los párrafos c) y e) serán ejecutadas a cargo del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.

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

Artículo 72. *Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios.*

1. Quien, sin consentimiento del titular de la patente, fabrique, importe objetos protegidos por ella o utilice el procedimiento patentado, estará obligado en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieren actuado a sabiendas o mediando culpa o negligencia. En todo caso, se entenderá que el infractor ha actuado a sabiendas si hubiera sido advertido por el titular de la patente acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada y de su infracción, con el requerimiento de que cesen en la misma.

Artículo 73. *Exhibición de documentos para el cálculo de la indemnización.*

1. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos por la explotación no autorizada del invento, el titular de la patente podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad.

2. En la ejecución de esta medida se tomarán en consideración los legítimos intereses del demandado para la protección de sus secretos empresariales de fabricación y negocios,

sin perjuicio del derecho del titular de la patente a disponer de la información necesaria para poder concretar el alcance de la indemnización a su favor cuando la investigación a estos efectos se realice en fase de ejecución de la resolución sobre el fondo que haya apreciado la existencia de infracción.

Artículo 74. *Cálculo de los daños y perjuicios e indemnizaciones coercitivas.*

1. La indemnización de daños y perjuicios debida al titular de la patente comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el titular a causa de la violación de su derecho. La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

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

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor o alternativamente, los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado. En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.

b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho. Para su fijación se tendrá en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, el tiempo de vigencia que le reste a la patente en el momento en que comenzó la infracción y el número y clase de licencias concedidas en ese momento.

3. Cuando el órgano jurisdiccional estime que el titular no cumple con la obligación de explotar la patente establecida en el artículo 90 la ganancia dejada de obtener se fijará de acuerdo con lo establecido en el párrafo b) del apartado anterior.

4. Cuando se condene a la cesación de los actos que infrinjan una patente el Tribunal fijará una indemnización coercitiva a favor del demandante adecuada a las circunstancias por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción. El importe definitivo de esta indemnización, que se acumulará a la que le corresponda percibir con carácter general en aplicación del apartado 2, así como el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar, se fijarán en ejecución de sentencia, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

5. Las diligencias relativas al cálculo o cuantificación y liquidación de daños de acuerdo con los criterios establecidos en este artículo se llevarán a cabo a partir de las bases fijadas en la sentencia conforme al procedimiento previsto en el Capítulo IV del Título V del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 75. *Incidencia de los beneficios comerciales.*

1. Para fijar la ganancia dejada de obtener según los criterios establecidos en el artículo 74.2 podrán incluirse en el cálculo de los beneficios, en la proporción que el órgano jurisdiccional estime razonable, los producidos por la explotación de aquellas cosas de las que el objeto inventado constituya parte esencial desde el punto de vista comercial.

2. Se entiende que el objeto inventado constituye parte esencial de un bien desde el punto de vista comercial cuando la consideración del invento incorporado suponga un factor determinante para la demanda de dicho bien.

Artículo 76. *Indemnización por desprestigio.*

El titular de la patente podrá exigir también la indemnización del perjuicio que suponga el desprestigio de la invención patentada causado por el infractor por cualquier causa y, en especial, como consecuencia de una realización defectuosa o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado.

Artículo 77. *Deducción de las indemnizaciones ya percibidas.*

De la indemnización debida por quien hubiera producido o importado sin consentimiento del titular de la patente los objetos protegidos por la misma se deducirán las indemnizaciones que éste haya percibido por el mismo concepto de quienes explotaron de cualquier otra manera el mismo objeto.

Artículo 78. *Prescripción y límite al ejercicio de las acciones.*

1. Las acciones civiles derivadas de la infracción del derecho de patente prescriben a los cinco años, contados desde el momento en que pudieron ejercitarse.
2. El titular de la patente no podrá ejercitar las acciones establecidas en este Título frente a quienes exploten los objetos que hayan sido introducidos en el comercio por personas que le hayan indemnizado en forma adecuada los daños y perjuicios causados.

TÍTULO VIII

La solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad

CAPÍTULO I

Inscripción registral, cotitularidad y expropiación

Artículo 79. *Inscripción en el Registro de Patentes.*

1. En el Registro de Patentes se inscribirán, en la forma que se disponga reglamentariamente, tanto las solicitudes de patente como las patentes ya concedidas.
2. Salvo en el caso previsto en el artículo 13.1, la transmisión, las licencias y cualesquiera otros actos o negocios jurídicos, tanto voluntarios como necesarios, que afecten a las solicitudes de patentes o a las patentes ya concedidas, sólo surtirán efectos frente a terceros de buena fe desde que hubieren sido inscritos en el Registro de Patentes. Reglamentariamente se establecerá la forma y documentación necesaria para dichas inscripciones.
3. No podrán invocarse frente a terceros derechos sobre solicitudes de patente o sobre patentes que no estén debidamente inscritos en el Registro de Patentes. Tampoco podrá mencionar en sus productos una solicitud de patente o una patente quien no tenga inscrito un derecho suficiente para hacer esa mención. Los actos realizados con infracción de lo dispuesto en este apartado serán sancionados como actos de competencia desleal.
4. La Oficina Española de Patentes y Marcas calificará la legalidad, validez y eficacia de los actos que hayan de inscribirse en el Registro de Patentes. El Registro de Patentes será público.
5. Inscrito en el Registro de Patentes alguno de los derechos o gravámenes contemplados en el artículo 82.1, no podrá inscribirse ningún otro de igual o anterior fecha que resulte opuesto o incompatible con aquél. Si solo se hubiere anotado la solicitud de inscripción, tampoco podrá inscribirse ningún otro derecho o gravamen incompatible hasta que se resuelva aquella.

Artículo 80. *Cotitularidad.*

1. Cuando la solicitud de patente o la patente ya concedida pertenezcan pro indiviso a varias personas, la comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en este artículo y en último término por las normas del derecho común sobre la comunidad de bienes.
2. Sin embargo, cada uno de los partícipes por sí solo podrá:

a) Disponer de la parte que le corresponda notificándolo a los demás comuneros que podrán ejercitar los derechos de tanteo y retracto. El plazo para el ejercicio del derecho de tanteo será de dos meses, contados a partir desde el envío de la notificación, y el del retracto, de un mes a partir de la inscripción de la cesión en el Registro de Patentes.
b) Explotar la invención previa notificación a los demás cotitulares.

c) Realizar los actos necesarios para la conservación de la solicitud o de la patente.

d) Ejercitar acciones civiles o criminales contra los terceros que atenten de cualquier modo a los derechos derivados de la solicitud o de la patente común. El partícipe que ejercite tales acciones queda obligado a notificar a los demás comuneros la acción emprendida, a fin de que éstos puedan sumarse a la acción.

3. La concesión de licencia a un tercero para explotar la invención deberá ser otorgada conjuntamente por todos los partícipes, a no ser que el órgano jurisdiccional por razones de equidad, dadas las circunstancias del caso, faculte a alguno de ellos para otorgar la concesión mencionada

Artículo 81. *Expropiación.*

1. Cualquier solicitud de patente o patente ya concedida podrá ser expropiada por causa de utilidad pública o de interés social, mediante la justa indemnización.

2. La expropiación podrá hacerse con el fin de que la invención caiga en el dominio público y pueda ser libremente explotada por cualquiera, sin necesidad de solicitar licencias, o con el fin de que sea explotada en exclusiva por el Estado, el cual adquirirá, en este caso, la titularidad de la patente.

3. La utilidad pública o el interés social será declarado por la Ley que ordene la expropiación, la cual dispondrá si la invención ha de caer en el dominio público o si ha de adquirir el Estado la titularidad de la patente o de la solicitud. El expediente que haya de instruirse se ajustará en todo, incluida la fijación del justiprecio, al procedimiento general establecido en la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa.

CAPÍTULO II

Transferencias, Licencias y Gravámenes

Artículo 82. *Principios generales.*

1. Tanto la solicitud de patente como la patente son transmisibles y podrán darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos, otros negocios jurídicos o medidas que resulten del procedimiento de ejecución. En el supuesto de que se constituya una hipoteca mobiliaria, ésta se regirá por sus disposiciones específicas y se inscribirá en la sección cuarta del Registro de Bienes Muebles con notificación de dicha inscripción al Registro de Patentes para su inscripción en el mismo. A estos efectos ambos registros estarán coordinados para comunicarse telemáticamente los gravámenes inscritos o anotados en ellos.

2. Los actos a que se refiere el apartado anterior, cuando se realicen entre vivos, deberán constar por escrito para que sean válidos.

3. A los efectos de su cesión o gravamen la solicitud de patente o la patente ya concedida son indivisibles, aunque pueden pertenecer en común a varias personas.

4. Las disposiciones de este Capítulo se entienden sin perjuicio de las normas referidas al contenido y límites de los contratos de cesión y licencia sobre bienes inmateriales impuestos en otras Leyes nacionales que resulten aplicables, o de la aplicación, por los órganos nacionales o comunitarios correspondientes, de las disposiciones establecidas en los reglamentos comunitarios relativos a la aplicación del apartado 3 del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología.

Artículo 83. *Licencias contractuales.*

1. Tanto la solicitud de patente como la patente pueden ser objeto de licencias en su totalidad o en alguna de las facultades que integran el derecho de exclusiva, para todo el territorio nacional o para una parte del mismo. Las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas.

2. Podrán ser ejercitados los derechos conferidos por la patente o por la solicitud frente a un licenciatario que viole alguno de los límites de su licencia establecidos en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior.

3. Los titulares de licencias contractuales no podrán cederlas a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario.

4. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendrá derecho a realizar todos los actos que integran la explotación de la invención patentada, en todas sus aplicaciones, en todo el territorio nacional y durante toda la duración de la patente.

5. Se presumirá que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podrá conceder otras licencias y explotar por sí mismo la invención.

6. La licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el licenciante sólo podrá explotar la invención si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho.

Artículo 84. *Conocimientos técnicos.*

1. Salvo pacto en contrario, quien transmita una solicitud de patente o una patente o conceda una licencia sobre las mismas, está obligado a poner a disposición del adquirente o del licenciatario los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención.

2. El adquirente o licenciatario a quien se comuniquen conocimientos secretos estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación.

Artículo 85. *Responsabilidad del transmitente y del licenciante.*

1. Quien transmita a título oneroso una solicitud de patente o una patente ya concedida u otorgue una licencia sobre las mismas responderá, salvo pacto en contrario, si posteriormente se declarara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias para la realización del negocio de que se trate. Cuando se retire o se deniegue la solicitud, se revoque la patente o se declare su nulidad se aplicará en todo caso lo dispuesto en el artículo 104.3, a no ser que se hubiera pactado una responsabilidad mayor para el transmitente o el licenciante.

2. El transmitente o licenciante responderá siempre, cuando hubiere actuado de mala fe. La mala fe se presume, salvo prueba en contrario, cuando no hubiere dado a conocer al otro contratante, haciéndolo constar en el contrato con mención individualizada de tales documentos, los informes o resoluciones, españoles o extranjeros, de que disponga o le conste su existencia, referente a la patentabilidad de la invención objeto de la solicitud o de la patente.

3. Las acciones a que se refieren los apartados anteriores prescribirán a los seis meses, contados desde la fecha de la resolución definitiva o de la sentencia firme que les sirva de fundamento. Serán de aplicación a las mismas las normas del Código Civil sobre saneamiento por evicción.

Artículo 86. *Responsabilidad frente a terceros.*

1. Quien transmita una solicitud de patente o una patente ya concedida u otorgue una licencia sobre las mismas, responderá solidariamente con el adquirente o con el licenciatario de las indemnizaciones a que hubiere lugar como consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados a terceras personas por defectos inherentes a la invención objeto de la solicitud o de la patente.

2. La parte que efectúe el pago de la indemnización a que se refiere el apartado anterior podrá repetir del declarado responsable las cantidades abonadas, a no ser que se hubiere pactado lo contrario, que hubiere procedido de mala fe o que, dadas las circunstancias del caso y por razones de equidad, deba ser él quien soporte en todo o en parte la indemnización establecida a favor de los terceros.

CAPÍTULO III

Licencias de pleno derecho

Artículo 87. *Licencias de pleno derecho.*

Son licencias de pleno derecho las que resultan de un ofrecimiento público de licencias contractuales no exclusivas, realizado por el titular de la patente, de acuerdo con lo previsto en este Capítulo.

Artículo 88. *Ofrecimiento de licencias de pleno derecho.*

1. Si el titular de la patente hace un ofrecimiento de licencias de pleno derecho, declarando por escrito a la Oficina Española de Patentes y Marcas que está dispuesto a autorizar la utilización de la invención a cualquier interesado, en calidad de licenciatario, se reducirá a la mitad el importe de las tasas anuales que devengue la patente después de recibida la declaración. Cuando se produzca un cambio total de la titularidad de la patente como consecuencia del ejercicio de la acción judicial prevista en el artículo 12, el ofrecimiento se considerará que ha sido retirado al inscribirse al nuevo titular en el Registro de Patentes. La Oficina Española de Patentes y Marcas inscribirá en el Registro de Patentes y dará la adecuada publicidad a los ofrecimientos de licencias de pleno derecho.

2. El ofrecimiento podrá ser retirado en cualquier momento por medio de una notificación escrita dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas siempre que nadie haya comunicado todavía al titular de la patente su intención de utilizar la invención. La retirada del ofrecimiento será efectiva a partir del momento de su notificación.

3. El importe de la reducción de tasas que hubiere tenido lugar desde que se comunicó el ofrecimiento hasta la retirada del mismo deberá abonarse dentro del mes siguiente a la retirada del ofrecimiento. Será aplicable a este caso lo dispuesto en el artículo 184.3, computándose el plazo de seis meses que en él se prevé a partir de la terminación del plazo anteriormente mencionado.

4. No podrá hacerse el ofrecimiento de licencias de pleno derecho cuando figure inscrita en el Registro de Patentes una licencia exclusiva o cuando hubiere sido presentada una solicitud de inscripción de una licencia de esa clase. Una vez presentado el ofrecimiento de licencias de pleno derecho, no podrá admitirse ninguna solicitud de inscripción de una licencia exclusiva en el Registro de Patentes, a menos que se retire o se considere retirado el ofrecimiento.

5. La aceptación de un ofrecimiento público de licencias de pleno derecho legitima a cualquier persona para utilizar la invención en calidad de licenciatario no exclusivo.

Artículo 89. *Obtención de licencias de pleno derecho.*

1. Cualquiera que desee utilizar la invención sobre la base del ofrecimiento de licencias de pleno derecho deberá notificárselo a la Oficina Española de Patentes y Marcas indicando la utilización que vaya a hacerse de la invención. La Oficina Española de Patentes y Marcas remitirá la notificación tanto al titular de la patente como al solicitante.

2. El solicitante de la licencia estará legitimado para utilizar la invención en la forma indicada por él en el plazo de un mes contado desde la recepción de la notificación que le haya sido remitida por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

3. A falta de pacto entre las partes en el plazo indicado, la Oficina Española de Patentes y Marcas, a petición escrita de cualquiera de ellas y previa audiencia de ambas, fijará el importe adecuado de la compensación que haya de pagar el licenciatario o la modificará si hubieren acaecido o se hubieren conocido hechos que hagan aparecer como manifiestamente inadecuado el importe establecido. Sólo podrá pedirse que sea modificada la compensación establecida de este modo después de transcurrido un año desde que aquélla hubiere sido fijada por última vez. Para que la petición de fijar o modificar la compensación se considere presentada será preciso que haya sido abonada la tasa correspondiente.

4. Al término de cada trimestre del año natural, el licenciatario deberá informar al titular de la patente sobre la utilización que hubiere hecho de la invención y deberá abonarle la correspondiente compensación. Si no cumpliere las obligaciones mencionadas, el titular de

la patente podrá otorgarle un plazo suplementario que sea razonable para que las cumpla. Transcurrido el plazo infructuosamente, se cancelará la licencia, previa petición justificada por el titular de la patente.

TÍTULO IX

Obligación de explotar y licencias obligatorias

CAPÍTULO I

Obligación de explotar la invención y requisitos para la concesión de licencias obligatorias

Artículo 90. *Obligación de explotar.*

1. El titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada bien por sí o por persona autorizada por él mediante su ejecución en España o en el territorio de un Estado miembro de la Organización Mundial del Comercio, de forma que dicha explotación resulte suficiente para abastecer la demanda en el mercado español.

2. La explotación deberá realizarse dentro del plazo de cuatro años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de tres años desde la fecha en que se publique su concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», aplicándose automáticamente el plazo que expire más tarde.

3. La prueba de que la invención está siendo explotada de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 incumbe al titular de la patente.

Artículo 91. *Supuestos de concesión de licencias obligatorias.*

Procederá la concesión de licencias obligatorias sobre una determinada patente cuando concurra alguno de los supuestos siguientes:

a) Falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada.

b) Dependencia entre las patentes, o entre patentes y derechos de obtención vegetal.

c) Necesidad de poner término a prácticas que una decisión administrativa o jurisdiccional firme haya declarado contrarias a la legislación nacional o comunitaria de defensa de la competencia.

d) Existencia de motivos de interés público para la concesión.

e) Fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación en aplicación del Reglamento (CE) n.º 816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre la concesión de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública.

Artículo 92. *Licencias obligatorias por falta o insuficiencia de explotación.*

1. Una vez finalizado el plazo previsto en el artículo 90 para iniciar la explotación de la invención patentada, cualquier persona podrá solicitar la concesión de una licencia obligatoria si en el momento de la solicitud, y salvo excusas legítimas, no se ha iniciado la explotación de la patente o cuando tal explotación, una vez transcurrido dicho plazo, haya sido interrumpida durante más de un año.

2. Se considerarán como excusas legítimas las dificultades objetivas de carácter técnico legal, ajenas a la voluntad y a las circunstancias del titular de la patente, que hagan imposible la explotación del invento o que impidan que esa explotación sea mayor de lo que es.

Artículo 93. *Licencias obligatorias por dependencia.*

1. Cuando no sea posible explotar el invento protegido por una patente sin menoscabo de los derechos conferidos por una patente o por un derecho de obtención vegetal anterior, el titular de la patente posterior podrá solicitar una licencia obligatoria, para la explotación del

objeto de la patente o de la variedad objeto del derecho de obtención vegetal anterior, mediante el pago de un canon adecuado.

2. Cuando no sea posible explotar un derecho de obtención vegetal sin menoscabo de los derechos conferidos por una patente anterior, el obtentor podrá solicitar una licencia obligatoria, para la explotación del invento protegido por la patente, mediante el pago de un canon adecuado.

3. Si una patente tuviera por objeto un procedimiento para la obtención de una sustancia química o farmacéutica protegida por una patente en vigor, tanto el titular de la patente de procedimiento como el de la patente de producto, tendrán derecho a la obtención de una licencia obligatoria sobre la patente del otro titular.

4. Los solicitantes de las licencias a que se refieren los apartados anteriores deberán demostrar:

a) Que la invención o la variedad representa un progreso técnico significativo de considerable importancia económica con relación a la invención reivindicada en la patente anterior o a la variedad protegida por el derecho de obtención vegetal anterior.

b) Que han intentado, sin conseguirlo en un plazo prudencial, obtener del titular de la patente o del derecho de obtención vegetal anterior, una licencia contractual en los términos previstos en el artículo 97.1.

5. Cuando proceda la concesión de una licencia obligatoria por dependencia, también el titular de la patente o del derecho de obtención vegetal anterior podrá solicitar el otorgamiento, en condiciones razonables, de una licencia para utilizar la invención o la variedad protegida por la patente o por el derecho de obtención vegetal posterior.

6. Las licencias obligatorias por dependencia se otorgarán solamente con el contenido necesario para permitir la explotación de la invención protegida por la patente, o de la variedad protegida por el derecho de obtención vegetal de que se trate, y quedarán sin efecto al declararse la nulidad o la caducidad de alguno de los títulos entre los cuales se dé la dependencia.

7. La tramitación y la resolución de las solicitudes de licencias obligatorias por dependencia para el uso no exclusivo de una invención patentada, se regirá por lo dispuesto en la presente Ley. La tramitación y la resolución de las solicitudes de licencias obligatorias por dependencia para el uso de la variedad protegida por un derecho de obtentor se regirán por su legislación específica.

Artículo 94. *Licencias obligatorias para poner remedio a prácticas anticompetitivas.*

1. La resolución administrativa o jurisdiccional firme que haya declarado la violación del derecho de la competencia por parte del titular de la patente se comunicará a la Oficina Española de Patentes y Marcas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o por el Juez o Tribunal que la haya emitido.

2. Cuando la resolución decrete directamente la sujeción de la patente al régimen de licencias obligatorias, la Oficina Española de Patentes y Marcas la publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» y procederá de acuerdo con lo previsto en los artículos 98 y 99 de esta Ley.

3. No será precisa en este caso la justificación de la negociación previa entre el titular de la patente y el potencial usuario, solicitante de la licencia obligatoria. La necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas se podrá tener en cuenta al determinar el canon de la licencia.

4. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados precedentes, cuando el Gobierno considere que existen razones de interés público para poner término a prácticas anticompetitivas, la sujeción de la patente al régimen de licencias obligatorias podrá acordarse por real decreto de acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente.

Artículo 95. *Licencias obligatorias por motivos de interés público.*

1. Por motivo de interés público, el Gobierno podrá someter, en cualquier momento, una solicitud de patente o una patente ya otorgada, al régimen de licencias obligatorias, disponiéndolo así por real decreto.

2. Se considerará en todo caso que existen motivos de interés público cuando:

a) La iniciación, el incremento o la generalización de la explotación del invento, o la mejora de las condiciones en que tal explotación se realiza, sean de primordial importancia para la salud pública o para la defensa nacional.

b) La falta de explotación o la insuficiencia en calidad o en cantidad de la explotación realizada implique grave perjuicio para el desarrollo económico o tecnológico del país.

c) Las necesidades de abastecimiento nacional así lo exijan.

3. El real decreto al que se hace referencia en el apartado 1 deberá ser acordado a propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En los casos en que la importancia de la explotación del invento se relacione con la salud pública o con la defensa nacional, la propuesta deberá formularse conjuntamente con el Ministro competente en materia de sanidad o de defensa, respectivamente.

4. El real decreto que disponga la sujeción de la patente al régimen de licencias obligatorias podrá establecer directamente, en todo o en parte, el alcance, condiciones y canon de licencia en los supuestos previstos en el artículo 97.2, o remitir la fijación de tales condiciones al oportuno procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas previsto en el capítulo siguiente para su concreción en la resolución que conceda la licencia.

5. Cuando la sujeción al régimen de licencias obligatorias por motivos de interés público se deba a su importancia para la defensa nacional, podrá reservarse la posibilidad de solicitar tales licencias a una o varias empresas determinadas.

Artículo 96. *Licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos destinados a países con problemas de salud pública.*

1. Las solicitudes de licencias obligatorias presentadas en aplicación del Reglamento (CE) n.º 816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre la concesión de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública, se dirigirán a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en los modelos normalizados que se establezcan al efecto. Las licencias se tramitarán conforme a lo dispuesto en el citado Reglamento (CE) n.º 816/2006 y se regirán por lo dispuesto en el mismo.

2. La licencia surtirá efecto a partir de la fecha en la que la resolución que la conceda se notifique al solicitante y al titular del derecho, aplicándose la que sea posterior. La resolución que acuerde la licencia establecerá el canon de la misma. La licencia podrá ser revocada por la Oficina Española de Patentes y Marcas si el licenciatario no cumple las condiciones bajo las que fue otorgada de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del citado Reglamento (CE) n.º 816/2006.

3. Sin perjuicio de cualquier otra consecuencia legalmente prevista toda infracción de la prohibición prevista en el artículo 13 del Reglamento (CE) n.º 816/2006 y en el artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 953/2003 del Consejo, de 26 de mayo de 2003, destinado a evitar el desvío comercial hacia la Unión Europea de determinados medicamentos esenciales, se considerará una infracción de la patente sobre la que recae la licencia.

CAPÍTULO II

Procedimiento de concesión de las licencias obligatorias

Artículo 97. *Justificación previa del solicitante de la licencia.*

1. Previamente a la solicitud de una licencia obligatoria el interesado deberá probar que ha intentado, sin conseguirlo en un plazo prudencial, obtener del titular de la patente una licencia contractual en términos y condiciones comerciales razonables. Para las licencias previstas en el artículo 96, y salvo que se den las circunstancias previstas en el artículo 9.2 del Reglamento (CE) n.º 816/2006 al que se refiere el apartado 1 del artículo precedente, este plazo será en todo caso de treinta días, anteriores a la presentación de la solicitud.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será aplicable:

a) En los casos de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia.

b) En los casos de uso público no comercial.

c) En el supuesto previsto en la letra c) del artículo 91.

Artículo 98. *Solicitud de la licencia.*

1. La solicitud de licencia obligatoria, dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas en el modelo normalizado que se establezca al efecto, deberá ir acompañada de la prueba que acredite el intento previo de licencia contractual, salvo en los casos previstos en el apartado 2 del artículo anterior. La solicitud estará sujeta al pago de la tasa correspondiente.

2. El solicitante, además de concretar su petición, deberá exponer las circunstancias que la justifiquen, aportar las pruebas de que disponga en apoyo de sus afirmaciones, y acreditar que cuenta con los medios y garantías suficientes para llevar a cabo una explotación real y efectiva de la invención patentada acorde con la finalidad de la licencia.

Artículo 99. *Tramitación y resolución.*

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de una copia de la solicitud con los documentos que la acompañen al titular de la patente, a fin de que conteste en el plazo máximo de un mes. La contestación deberá ir acompañada de las pruebas que justifiquen las alegaciones realizadas. Si el titular de la patente no contestara dentro del plazo, dicha Oficina procederá a la concesión de la licencia.

2. Cuando, valoradas las alegaciones y pruebas presentadas, la Oficina Española de Patentes y Marcas considere que se dan las circunstancias que justifican la concesión de la licencia, invitará a las partes para que en el plazo de dos meses designen un mediador común o, en su defecto, nombre cada una un experto que, junto a un tercer experto nombrado por la mencionada Oficina, acuerden las condiciones de aquélla.

3. A falta de acuerdo sobre la designación de mediador o experto, o sobre las condiciones de la licencia en el plazo de dos meses adicionales, la Oficina Española de Patentes y Marcas decidirá sobre la concesión de la licencia y resolverá en consecuencia.

4. La resolución que otorgue la licencia deberá determinar el contenido de ésta. En particular habrá de fijar el ámbito de la licencia, el canon, la duración, las garantías que deba prestar el licenciatario, y cualesquiera otras cláusulas que aseguren el cumplimiento por su parte de las condiciones que justifican la concesión de la licencia.

5. Durante la tramitación del expediente, la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá realizar de oficio las actuaciones que sean pertinentes y puedan ser de utilidad para resolver sobre la concesión de la licencia. Dicha Oficina podrá suspender por una sola vez la tramitación a petición justificada de ambas partes, en las circunstancias previstas en el Reglamento de ejecución de esta Ley.

6. La resolución determinará los gastos que hayan de ser sufragados por cada parte, que serán los causados a instancia suya. Los gastos comunes serán pagados por mitad. Podrá imponerse el pago de todos los gastos a una de las partes cuando se declare que ha actuado con temeridad o mala fe.

7. La interposición de un recurso administrativo o jurisdiccional contra la resolución que ponga término al expediente no suspenderá la ejecución del acto impugnado, pero la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá autorizar al licenciatario previa petición fundada de éste, a demorar el comienzo de la explotación hasta que sea firme la concesión de la licencia.

CAPÍTULO III

Régimen de las licencias obligatorias

Artículo 100. *Características de las licencias obligatorias.*

1. Las licencias obligatorias no serán exclusivas.

2. La licencia llevará aparejada una remuneración adecuada según las circunstancias propias de cada caso, habida cuenta de la importancia económica de la invención.

3. Si la patente recae sobre tecnología de semiconductores las licencias obligatorias solo podrán tener por objeto un uso público no comercial o utilizarse para rectificar una práctica declarada anticompetitiva tras un procedimiento judicial o administrativo.

4. Las relaciones que mantengan el titular de la patente y el licenciatario con motivo de la concesión de una licencia obligatoria deberán atenerse a la buena fe. Para el titular de la

patente, la aplicación de este principio incluirá la obligación de poner a disposición del licenciatario los conocimientos técnicos que posea y resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación comercial del invento.

En caso de violación de este principio, declarada por sentencia judicial, por parte del titular de la patente, el licenciatario podrá pedir a la Oficina Española de Patentes y Marcas que reduzca el canon fijado para la licencia, en proporción a la importancia que tenga para la explotación del invento la obligación incumplida. Si en las mismas condiciones se declarase la actuación del licenciatario contraria a la buena fe contractual, el licenciante podrá instar de la mencionada Oficina la extinción de la licencia obligatoria.

5. La licencia obligatoria comprenderá los certificados complementarios de protección que al concederse la licencia o posteriormente, recaigan sobre el objeto de la patente de base incluido en el ámbito de la licencia obligatoria.

6. En cuanto no se opongan a lo dispuesto en este Título o en la normativa comunitaria, serán de aplicación a las licencias obligatorias las normas establecidas para las licencias contractuales previstas en el Título VIII, Capítulo II, de esta Ley.

Artículo 101. *Cesión, modificación y cancelación de las licencias obligatorias.*

1. Para que la cesión de una licencia obligatoria sea válida, será preciso que la licencia se transmita junto con la empresa o parte de la empresa que la explote y que la cesión sea expresamente anotada por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Tratándose de licencias por dependencia de patentes será preciso, además, que la licencia se transmita junto con la patente dependiente.

2. Será nula, en todo caso, la concesión de sublicencias por parte del titular de una licencia obligatoria.

3. Tanto el licenciatario como el titular de la patente podrán solicitar de la Oficina Española de Patentes y Marcas la modificación del canon u otras condiciones de la licencia obligatoria cuando existan nuevos hechos que justifiquen el cambio y, en especial, cuando el titular de la patente otorgue, con posterioridad a la licencia obligatoria, licencias contractuales en condiciones injustificadamente más favorables a las de aquella.

4. Si el licenciatario incumpliera grave o reiteradamente algunas de las obligaciones que le corresponden en virtud de la licencia obligatoria, la Oficina Española de Patentes y Marcas, previa audiencia de la parte afectada, de oficio o a instancia de parte interesada, podrá cancelar la licencia.

TÍTULO X

Nulidad, revocación y caducidad de la patente

CAPÍTULO I

Nulidad

Artículo 102. *Causas de nulidad.*

1. Se declarará la nulidad de la patente:

a) Cuando se justifique que no concurre, respecto del objeto de la patente, alguno de los requisitos de patentabilidad contenidos en el Título II de esta Ley.

b) Cuando no describa la invención de forma suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un experto en la materia.

c) Cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud de patente tal como fue presentada, o en el caso de que la patente hubiere sido concedida como consecuencia de una solicitud divisional o como consecuencia de una solicitud presentada con base en lo dispuesto en el artículo 11, cuando el objeto de la patente exceda del contenido de la solicitud inicial tal como ésta fue presentada.

d) Cuando se haya ampliado la protección conferida por la patente tras la concesión.

e) Cuando el titular de la patente no tuviera derecho a obtenerla conforme a lo dispuesto en el artículo 10.

2. Si las causas de nulidad sólo afectan a una parte de la patente ésta quedará limitada mediante la modificación de la o las reivindicaciones afectadas y se declarará parcialmente nula. A estos efectos, en el escrito de contestación a las alegaciones de nulidad el titular de la patente, sin perjuicio de poder defender con carácter principal la validez de las reivindicaciones concedidas, podrá defender con carácter subsidiario el juego o los juegos de reivindicaciones que proponga en la contestación.

Artículo 103. *Ejercicio de la acción de nulidad.*

1. Será pública la acción para impugnar la validez de la patente. Esto no obstante, en el caso previsto en el apartado 1, párrafo e), del artículo precedente sólo podrá solicitar la declaración de nulidad la persona legitimada para obtener la patente.
2. La acción de nulidad podrá ejercitarse durante toda la vida legal de la patente y durante los cinco años siguientes a la caducidad de ésta.
3. La acción se dirigirá siempre contra quien sea titular registral de la patente en el momento de la interposición de la demanda, y ésta deberá ser notificada a todas las personas titulares de derechos sobre la patente debidamente inscritos en el Registro de Patentes con el fin de que puedan personarse e intervenir en el proceso.
4. En el procedimiento de nulidad el titular de la patente podrá limitar el alcance de la misma modificando las reivindicaciones. La patente, así limitada, servirá de base al procedimiento.
5. No podrá demandarse ante la Jurisdicción civil la nulidad de una patente, invocando la misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia dictada en la vía contencioso-administrativa, sobre los mismos hechos invocados como causa de nulidad.

Artículo 104. *Efectos de la declaración de nulidad.*

1. La declaración de nulidad implica que la patente no fue nunca válida, considerándose que ni la patente ni la solicitud que la originó han tenido nunca los efectos previstos en el Título VI de esta Ley, en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad.
2. La nulidad de la patente determinará la de sus certificados complementarios en la medida en que afecte al derecho sobre el producto protegido por la patente de base que fundamentó la concesión de aquéllos.
3. Sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere lugar cuando el titular de la patente, hubiera actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará:

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

4. Una vez firme, la declaración de nulidad de la patente tendrá fuerza de cosa juzgada frente a todos.
5. La sentencia que declare la nulidad, total o parcial, de la patente será, en todo caso, comunicada a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que se proceda a la cancelación de su inscripción o a la modificación del título inscrito.

CAPÍTULO II

Revocación o limitación a instancia del titular de la patente

Artículo 105. *Petición de revocación o de limitación.*

1. A petición de su titular, la patente cuya concesión sea firme podrá ser revocada o limitada modificando las reivindicaciones en cualquier momento de su vida legal, incluido el periodo de vigencia de los certificados complementarios en su caso.

2. La solicitud de revocación o de limitación dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas, se formulará en el impreso oficial establecido al efecto y solo se considerará válidamente formulada tras el pago de la tasa correspondiente.

3. No se admitirá la revocación o la limitación de una patente sobre la que existan derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias inscritos en el Registro de Patentes sin que conste el consentimiento de los titulares de esos derechos. Tampoco se admitirá la solicitud de revocación o limitación si figurase inscrita en el Registro de Patentes la presentación de una demanda judicial reivindicando la titularidad de la patente o el reconocimiento de otros derechos patrimoniales sobre la misma en tanto no conste el consentimiento del demandante.

4. Cuando esté pendiente un procedimiento judicial sobre la validez de la patente y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 120, la petición de limitación, dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas, habrá de ser autorizada por el Juez o Tribunal que conozca del procedimiento.

Artículo 106. *Procedimiento.*

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará la regularidad de los documentos presentados y examinará si, en su caso, las reivindicaciones modificadas se ajustan a lo dispuesto en los artículos 28 y 48.

2. Si la documentación presenta defectos o si el nuevo juego de reivindicaciones no limita el objeto de la patente, se comunicarán las objeciones al interesado, indicando los motivos, para que éste corrija los defectos o presente sus alegaciones en el plazo establecido reglamentariamente. La solicitud será denegada si los defectos no son subsanados en plazo. No existiendo objeciones, o superadas éstas, se resolverá acordando la revocación o la limitación solicitada.

Artículo 107. *Efectos de la revocación o de la limitación.*

1. Los efectos de la revocación o de la limitación son los mismos que los de la nulidad total o parcial. Las reivindicaciones modificadas determinarán retroactivamente el alcance de la protección conferida por la patente.

2. Los efectos de la revocación o de la limitación sobre resoluciones anteriores y los contratos concluidos con anterioridad a la resolución que la declare serán los previstos en el artículo 104.

CAPÍTULO III

Caducidad

Artículo 108. *Causas de caducidad.*

1. Las patentes caducan:

a) Por la expiración del plazo para el que hubieren sido concedidas.

b) Por renuncia del titular.

c) Por falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad y, en su caso, de la sobretasa correspondiente.

d) Si la invención no es explotada en los dos años siguientes a la concesión de la primera licencia obligatoria.

e) Por incumplimiento de la obligación de explotar prevista en el artículo 90, cuando el titular de la patente no pueda beneficiarse de las disposiciones del referido Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883 o del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994 y resida habitualmente o tenga su establecimiento industrial o comercial en un país cuya legislación admita la adopción de una medida similar.

2. Sin perjuicio de su declaración por la Oficina Española de Patentes y Marcas y su publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», la caducidad de una patente

incorpora el objeto patentado al dominio público desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a ella, salvo en la parte en que ese mismo objeto estuviere amparado por otra patente anterior y vigente. Será aplicable a la caducidad de la patente de base por alguna de las causas previstas en los apartados 1.b) a 1.e), y desde el momento en que esta se produzca, lo dispuesto en el artículo 104.2 respecto a la nulidad.

3. En los supuestos de falta de pago de una anualidad, se entiende que la omisión que da lugar a la caducidad se produce al comienzo del año de la vida de la patente para el cual no hubiere sido abonada la anualidad. No obstante lo previsto en el apartado precedente, la caducidad no se producirá en este caso antes de que transcurran los seis meses de demora sin que se haya pagado la anualidad y la sobretasa correspondiente, o en su caso, la correspondiente tasa de regularización.

4. En el supuesto del apartado 1, párrafo d), la caducidad será declarada previa instrucción por la Oficina Española de Patentes y Marcas del correspondiente expediente administrativo.

Artículo 109. *Caducidad por falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad.*

1. Cuando existan embargos inscritos sobre una patente o una acción reivindicatoria en curso y su titular no hubiere pagado en tiempo oportuno una anualidad, no caducará dicha patente hasta el levantamiento del embargo o la desestimación definitiva de la acción reivindicatoria. El titular de la patente embargada podrá no obstante evitar la caducidad abonando las anualidades devengadas en el plazo de dos meses contados desde la fecha en la que se le comunique la cancelación del embargo.

2. Si como consecuencia de los procedimientos a que se refiere el apartado anterior se produjera un cambio en la titularidad de la patente el nuevo titular podrá abonar las anualidades devengadas en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en la que la sentencia sobre la acción reivindicatoria hubiera ganado firmeza o desde que la autoridad o tribunal competente hubieran notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas la adjudicación definitiva de la patente embargada.

3. Transcurridos los plazos previstos en los apartados 1 y 2, la patente caducará si no se hubiere efectuado el correspondiente pago.

4. Tampoco caducará una patente por falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad cuando se encuentre inscrita en el Registro de Patentes una hipoteca mobiliaria sobre la misma. El titular hipotecario podrá efectuar el pago en nombre de su propietario en el plazo de un mes a contar desde la finalización del plazo de recargos previsto en el artículo 185. Podrán también efectuar el pago en las mismas condiciones los titulares de otros derechos inscritos sobre la patente que pudieran verse afectados por su caducidad, sin perjuicio de su derecho a repetir frente al titular de la patente las cantidades abonadas.

Cuando la hipoteca se haya constituido a favor de la Hacienda Pública el pago quedará suspendido hasta la cancelación de la misma, sin que se produzca la caducidad de la patente por falta de pago de las anualidades pendientes, que deberán ser abonadas, bien por el titular de la patente que hipotecó la misma, bien por quien resulte nuevo propietario tras la ejecución de la garantía hipotecaria por el procedimiento administrativo de apremio.

Artículo 110. *Renuncia.*

1. El titular podrá renunciar a toda la patente o a una o varias reivindicaciones de la misma.

2. La renuncia, dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas, deberá presentarse por escrito y solo tendrá efectos frente a terceros una vez inscrita en el Registro de Patentes.

3. Cuando la renuncia sea parcial, la patente seguirá en vigor con referencia a las reivindicaciones no comprendidas en la renuncia, siempre que la renuncia no suponga la ampliación del objeto de la patente.

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

5. La renuncia a la patente se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». Cuando la renuncia sea parcial se editará, previo pago de la tasa correspondiente, un nuevo folleto de la patente de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.

TÍTULO XI

Patentes de interés para la defensa nacional

Artículo 111. *Sujeción al régimen de secreto.*

1. El contenido de todas las solicitudes de patentes se mantendrá secreto hasta que transcurra un mes desde la fecha de su presentación. Antes de que finalice, la Oficina Española de Patentes y Marcas prorrogará este plazo hasta cuatro meses cuando estime que la invención puede ser de interés para la defensa nacional, notificando la prórroga al solicitante y poniendo inmediatamente a disposición del Ministerio de Defensa copia de la solicitud de la patente presentada.

2. A los efectos mencionados se establecerá la necesaria coordinación entre el Ministerio de Defensa y la Oficina Española de Patentes y Marcas para determinar cuándo una invención puede ser de interés para la defensa nacional. El Ministerio de Defensa podrá conocer bajo régimen de secreto todas las solicitudes presentadas.

3. Cuando el interés de la defensa nacional así lo exija, el Ministerio de Defensa requerirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que antes de que finalice el plazo establecido en el apartado 1 decrete la tramitación secreta y haga la correspondiente notificación al solicitante.

4. Mientras la solicitud de patente o la patente estén sometidas al régimen de secreto el solicitante o el titular deberán abstenerse de cualquier actuación que pueda permitir el conocimiento de la invención por personas no autorizadas. El Ministerio de Defensa, a petición del titular, podrá autorizar actos encaminados a la explotación total o parcial del objeto de la solicitud o de la patente, señalando las condiciones a que estarán sometidos dichos actos.

5. La Oficina Española de Patentes y Marcas previo informe favorable del Ministerio de Defensa, podrá levantar el secreto impuesto sobre una solicitud o sobre una patente determinada.

6. Aquellas solicitudes de patente o patentes que han sido declaradas secretas en un país perteneciente al Tratado del Atlántico Norte y que reivindicando el derecho de prioridad se presenten en España, se mantendrán en régimen de secreto en tanto no se haya levantado dicho régimen en el país que lo declaró. Dichas solicitudes no podrán ser retiradas sin el permiso expreso de la autoridad que declaró el secreto.

Artículo 112. *Tramitación.*

1. Las solicitudes de patente sujetas a régimen de secreto seguirán un trámite similar a aquéllas no secretas salvo en lo referente a la divulgación y publicación informando de los trámites en todo caso al Ministerio de Defensa y al titular de la solicitud o a su representante.

2. Mientras se mantenga el régimen de secreto los plazos que se computan para el solicitante a partir de la publicación del informe sobre el estado de la técnica empezarán a correr desde que la Oficina Española de Patentes y Marcas le comunique la posibilidad de realizar las actuaciones sujetas a dichos plazos.

3. El plazo para formular oposición a la concesión de la patente no se abrirá hasta que una vez levantado el régimen de secreto se publique la concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

Artículo 113. *Mantenimiento del régimen de secreto.*

La patente cuya concesión se hubiere tramitado en secreto se inscribirá en un Registro Secreto de la Oficina Española de Patentes y Marcas, y se mantendrá en ese mismo régimen durante un año a partir de la fecha de su concesión. La prolongación de ese plazo deberá renovarse anualmente, haciendo la correspondiente notificación al titular de la patente.

Artículo 114. *Anualidades y compensación.*

1. Las patentes secretas no estarán sujetas al pago de anualidades.

2. El titular de la patente podrá reclamar al Estado una compensación por el tiempo en que se mantuvo secreta. Esta compensación, que podrá ser reclamada por cada año transcurrido, será acordada entre las partes. Si no se llegara a un acuerdo, la compensación se fijará judicialmente, teniendo en cuenta la importancia de la invención y el beneficio que el titular hubiera podido obtener de la libre explotación de la misma.

3. Si la invención objeto de la patente secreta hubiera sido divulgada por culpa o negligencia de su titular, éste perderá el derecho a la compensación, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.

Artículo 115. *Solicitudes en el extranjero.*

1. A efectos de lo dispuesto en los artículos anteriores, cuando se trate de invenciones realizadas en España y no se reivindique la prioridad de un depósito anterior en España no podrá solicitarse patente en ningún país extranjero antes de transcurridos los plazos previstos en el artículo 111.1, salvo que se hubiera hecho con expresa autorización de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Esta autorización no podrá concederse para aquellas invenciones que interesen a la defensa nacional salvo que el Ministerio de Defensa lo autorice expresamente.

2. La petición de autorización deberá formalizarse, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente, presentando en la Oficina Española de Patentes la solicitud con los documentos necesarios para que la Oficina proceda a efectuar el examen previsto en el artículo 111.1 en condiciones de secreto. La Oficina podrá requerir la presentación de una traducción si fuese necesario.

En el caso de que la invención no sea de interés para la defensa nacional, y su presentación fuera de España no contravenga lo previsto en convenios internacionales en materia de defensa suscritos por España, la Oficina Española de Patentes y Marcas se lo comunicará al solicitante en un plazo máximo de un mes, autorizándole a presentarla como primera solicitud en el extranjero. La autorización se entiende concedida si transcurrido dicho plazo la Oficina no se hubiere pronunciado al respecto.

3. Cuando el solicitante tenga su domicilio, sede social o residencia habitual en España se presumirá salvo prueba en contrario, que la invención se realizó en territorio español.

TÍTULO XII

Jurisdicción y normas procesales

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 116. *Jurisdicción.*

El conocimiento de todos los litigios que se susciten como consecuencia del ejercicio de acciones de cualquier clase y naturaleza que sean, derivadas de la aplicación de los preceptos de esta Ley, corresponderá en función de su delimitación competencial, al orden jurisdiccional civil, penal o contencioso-administrativo.

Artículo 117. *Legitimación para el ejercicio de las acciones.*

1. Estarán legitimados para el ejercicio de las acciones a que se refiere el artículo 2.3 de esta Ley, además de los titulares de los derechos inscritos en el Registro de Patentes, quienes acrediten haber solicitado debidamente la inscripción en dicho registro del acto o negocio del que traiga causa el derecho que se pretenda hacer valer, siempre que dicha inscripción llegue a ser concedida.

2. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercitar en su propio nombre todas las acciones que en la presente Ley se reconocen al titular de la

patente frente a los terceros que infrinjan su derecho, pero no podrá ejercitarlas el concesionario de una licencia no exclusiva.

3. El licenciatario, que conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, no esté legitimado para ejercitar las acciones por infracción de la patente, podrá requerir fehacientemente al titular de la misma para que entable la acción judicial correspondiente. Si el titular se negara o no ejercitara la oportuna acción dentro de un plazo de tres meses, podrá el licenciatario entablarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado. Con anterioridad al transcurso del plazo mencionado, el licenciatario podrá pedir al Juez la adopción de medidas cautelares urgentes cuando justifique la necesidad de las mismas para evitar un daño importante, con presentación del referido requerimiento.

4. El licenciatario que ejercite una acción en virtud de lo dispuesto en alguno de los apartados anteriores deberá notificárselo fehacientemente al titular de la patente, el cual podrá personarse e intervenir en el procedimiento, ya sea como parte en el mismo o como coadyuvante.

Artículo 118. *Competencia.*

1. Los litigios civiles que puedan surgir al amparo de la presente Ley se resolverán en el juicio que corresponda conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

2. Será objetivamente competente el Juez de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de aquellas Comunidades Autónomas en las que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes.

3. En particular será territorialmente competente el Juez de lo Mercantil especializado a que se refiere el apartado anterior correspondiente al domicilio del demandado o, en su defecto, del lugar de residencia del representante autorizado en España para actuar en nombre del titular, si en la Comunidad Autónoma de su domicilio existieran Juzgados de lo Mercantil especializados en asuntos de patentes conforme al apartado 2.

De no existir, a elección del actor, será competente cualquier Juez de lo Mercantil a quien corresponda el conocimiento de asuntos de patentes de conformidad con el apartado 2.

4. En caso de acciones por violación del derecho de patente también será competente, a elección del demandante, el mismo juzgado a que se refiere el apartado anterior de la Comunidad Autónoma donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos, siempre que en dicha Comunidad Autónoma existieran Juzgados de lo Mercantil especializados en asuntos de patentes conforme al apartado 2.

De no existir, a elección del actor será competente cualquier Juez de lo Mercantil a quien correspondiera el conocimiento de asuntos de patentes de conformidad con el apartado 2.

Artículo 119. *Plazos en litigios en materia de patentes.*

1. El demandado por cualquier acción civil regulada en la presente Ley dispondrá de un plazo de dos meses para contestar a la demanda y, en su caso, formular reconvención.

El mismo plazo regirá para contestar la reconvención, así como para contestar a la limitación de la patente solicitada por el titular de la misma a resultas de la impugnación de la validez del título realizada por vía de reconvención o de excepción por el demandado.

2. La previsión contenida en el artículo 337 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no operará, salvo que la demandada justifique cumplidamente la imposibilidad de aportar el o los informes de que pretenda valerse al contestar a la demanda o, en su caso, a la reconvención.

Artículo 120. *Nulidad de la patente del actor.*

1. La persona frente a la que se ejercite una acción por violación de los derechos derivados de una patente podrá alegar, en toda clase de procedimientos, por vía de reconvención o por vía de excepción, la nulidad total o parcial de la patente del actor, de conformidad con las normas del Derecho procesal común. A tales efectos, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 103.

2. Si la nulidad se planteara mediante excepción, el titular de la patente dispondrá de 8 días, desde la recepción de la contestación a la demanda, para solicitar del Juez o Tribunal que la excepción sea tratada como reconvención.

3. En el caso de que el titular de la patente, con carácter principal o subsidiario, optara por limitar la patente modificando sus reivindicaciones, deberá aportar el nuevo juego o juegos de reivindicaciones y su justificación en el trámite de contestación a la demanda de nulidad, de contestación a la reconvención o de contestación a la excepción de nulidad. El titular de la patente que haya ejercitado acción por infracción de la misma deberá, en el mismo trámite de contestación a la impugnación de su patente, razonar, y en su caso probar, en qué modo afectan las limitaciones propuestas a la acción de infracción ejercitada frente al demandado.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, cuando por circunstancias sobrevenidas la patente resulte modificada fuera del proceso, el titular de la misma podrá solicitar que la patente así modificada sirva de base al proceso. En estos casos el Juez o Tribunal deberá conceder trámite de alegaciones a las demás partes del proceso.

5. El Juez o Tribunal dará traslado de la solicitud de limitación al instante de la nulidad en turno de alegaciones, para que mantenga o modifique sus pretensiones, a la vista de la limitación propuesta. El cómputo del plazo de dos meses previsto en el artículo 119.1 se iniciará desde el momento de la recepción de la solicitud de limitación de la patente presentada por el actor.

6. Presentada la solicitud de limitación con carácter principal o subsidiario, el Juez o Tribunal librará oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su inscripción como anotación preventiva. La resolución firme que resuelva sobre la limitación de la patente se notificará de oficio a dicha Oficina para su anotación registral y, en su caso, modificación de la patente.

7. En los procesos en que se ejerciten acciones por las que se cuestione la validez de una patente, el Juez o Tribunal podrá acordar, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil y previo pago de la tasa correspondiente cuando se solicite a instancia de parte, la emisión de un informe pericial de la Oficina Española de Patentes y Marcas para que dictamine por escrito sobre aquellos extremos concretos en los que los informes periciales aportados por las partes resulten contradictorios. El autor del informe podrá ser llamado a declarar sobre el contenido del informe cuando sea requerido para ello por el Juez o Tribunal que conozca del asunto. En ningún caso se entenderá que esta disposición limita la discrecionalidad del Juez o Tribunal para recabar este dictamen del centro o institución que considere más conveniente dadas las circunstancias del caso.

Artículo 121. *Acción negatoria.*

1. Cualquier interesado podrá ejercitar una acción contra el titular de una patente, para que el Juez competente declare que una actuación determinada no constituya una infracción de esa patente.

2. El interesado, con carácter previo a la presentación de la demanda, requerirá fehacientemente al titular de la patente para que se pronuncie sobre la oponibilidad entre la misma y la explotación industrial que el requirente lleve a cabo sobre territorio español o frente a los preparativos serios y efectivos que desarrolle a tales efectos. Transcurrido un mes desde la fecha del requerimiento sin que el titular de la patente se hubiera pronunciado o cuando el requirente no esté conforme con la respuesta, podrá ejercitar la acción prevista en el apartado anterior.

3. No podrá ejercitar la acción mencionada en el apartado 1 quien hubiere sido demandado por la infracción de la patente de que se trate.

4. Si el demandante prueba que la actuación a que se refiere su demanda no constituye una infracción de la patente, el Juez hará la declaración requerida.

5. La demanda deberá ser notificada a todas las personas titulares de derechos sobre la patente debidamente inscritos en el Registro de Patentes, con el fin de que puedan personarse e intervenir en el proceso. Esto no obstante, no podrán personarse en autos los licenciatarios contractuales cuando así lo disponga su contrato de licencia.

6. La acción a que se refiere el presente artículo podrá ser ejercitada junto con la acción para que se declare la nulidad de la patente.

Artículo 122. *Tratamiento de la información confidencial.*

Cuando para el esclarecimiento de los hechos objeto de los procedimientos judiciales a que se refiere este capítulo, ya sea a través de la práctica de diligencias preliminares o de medidas para el aseguramiento de la prueba, fuese necesario recabar información que a juicio del Juez o Tribunal sea de carácter confidencial, el órgano jurisdiccional adoptará la decisión de obtener o requerir la misma y dispondrá, a petición de las partes, las medidas y actuaciones necesarias para garantizar la confidencialidad de la información requerida y el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte procesal que demande la información.

CAPÍTULO II

Diligencias de comprobación de hechos

Artículo 123. *Petición de las diligencias.*

1. La persona legitimada para ejercitar las acciones derivadas de la patente podrá pedir al Juez que con carácter urgente acuerde la práctica de diligencias para la comprobación de hechos que pueden constituir violación del derecho exclusivo otorgado por la patente, sin perjuicio de las que puedan solicitarse al amparo del artículo 256.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
2. Antes de resolver sobre la petición formulada, el Juez podrá requerir los informes y ordenar las investigaciones que estime oportunas.
3. Solamente podrá acordarse la práctica de las diligencias cuando, dadas las circunstancias del caso, sea presumible la infracción de la patente y no sea posible comprobar la realidad de la misma sin recurrir a las diligencias solicitadas.
4. Al acordar, en su caso, la práctica de las diligencias solicitadas, el Juez, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, fijará la caución que deberá prestar el peticionario para responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse.
5. Si el Juez no considerara suficientemente fundada la pretensión, la denegará por medio de auto que será apelable en ambos efectos.

Artículo 124. *Práctica de las diligencias.*

1. Sin que medie en ningún caso notificación previa de su práctica a quien deba soportarla, en la diligencia de comprobación el Juez, con intervención del perito o peritos que a tal efecto haya designado, y oídas las manifestaciones de la persona con quien se entienda la diligencia, determinará si a la vista del examen practicado se puede estar llevando a cabo la infracción alegada de la patente. Cuando la invención no se fabrique o se ejecute en España, el examen y comprobación se referirán a los productos importados y/o comercializados objeto de la diligencia.
2. Cuando el Juez considere que a la vista del examen practicado no es presumible que se esté llevando a cabo la infracción de la patente, dará por terminada la diligencia, ordenará que se forme una pieza separada en la que se incluirán las actuaciones, que se mantendrá secreta, y dispondrá que el Secretario Judicial notifique al peticionario que no procede darle a conocer el resultado de las diligencias realizadas.
3. En los demás casos, el Juez, con intervención del perito o peritos designados al efecto, efectuará una detallada descripción de las máquinas, dispositivos, productos, procedimientos, instalaciones o actuaciones mediante la utilización de los cuales se lleve presumiblemente a cabo la infracción alegada.
4. En todo caso cuidará el Juez de que la diligencia de comprobación no sirva como medio para violar secretos industriales o para realizar actos que constituyan competencia desleal.
5. Contra la decisión del Juez sobre el resultado de la diligencia practicada no se dará recurso alguno.

Artículo 125. *Certificaciones y copias de las diligencias.*

1. De las diligencias de comprobación realizadas no podrán expedirse otras certificaciones ni copias que la destinada a la parte afectada y la precisa para que el solicitante de las mismas inicie la correspondiente acción judicial. El solicitante sólo podrá utilizar esta documentación para plantear dicha acción, con prohibición de divulgarla o comunicarla a terceros.

2. Si en el plazo de 30 días hábiles a partir de la fecha de la entrega al solicitante de la certificación de las diligencias no se hubiere presentado la correspondiente demanda ejercitando la acción judicial, quedarán aquéllas sin efecto y no podrán ser utilizados en ninguna otra acción judicial.

Artículo 126. *Compensación de la parte afectada.*

La parte afectada por las diligencias de comprobación podrá reclamar en todo caso, de quien la hubiere solicitado, el afianzamiento de los gastos y daños que se le hubieren ocasionado, incluido el lucro cesante. El pago solo deberá realizarse si no se ejercita la acción principal o esta es rechazada, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad general por daños y perjuicios en que pudiera haber incurrido el solicitante de las medidas en los casos que a ello hubiere lugar.

CAPÍTULO III

Medidas cautelares

Artículo 127. *Petición de medidas cautelares.*

Quien ejercite o vaya a ejercitar una acción de las previstas en la presente Ley podrá solicitar del órgano judicial que haya de entender de la misma la adopción de medidas cautelares tendentes a asegurar la eficacia de dichas acciones, de conformidad con lo previsto en la misma y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 128. *Posibles medidas cautelares.*

1. Se podrán adoptar como medidas cautelares contra el presunto infractor las que aseguren debidamente la completa efectividad del eventual fallo que en su día recaiga, y en especial las siguientes:

a) La cesación de los actos que pudieran infringir el derecho del peticionario o su prohibición, cuando existan indicios racionales para suponer la inminencia de dichos actos.

b) La retención y depósito de las mercancías presuntamente infractoras del derecho del titular de la patente y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado.

c) El afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios.

d) Las anotaciones registrales que procedan.

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

3. No procederá la adopción de medidas cautelares cuando resultare que el demandado está amparado por un derecho fundado en una utilización anterior según el artículo 63.

Artículo 129. *Fianzas.*

1. Al acordar, en su caso, las medidas cautelares solicitadas, el Juez fijará la caución que deberá prestar el peticionario para responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse. Si éste no prestara la caución en el plazo al efecto señalado por el

Juez, que en ningún caso será inferior a 5 días hábiles, se entenderá que renuncia a las medidas.

2. En caso de que las medidas solicitadas impliquen restricciones para la actividad industrial o comercial del demandado, el Juez podrá señalar al tiempo de acordarlas, el importe de la fianza mediante la prestación de la cual dicho demandado podrá sustituir en cualquier momento la efectividad de dichas medidas restrictivas acordadas.

3. En todo caso, las fianzas que con carácter principal o sustitutorio se decreten para el demandado, se fijarán siempre en un tanto por período de tiempo que transcurra, cuando las mismas deriven de unos actos de explotación industrial o comercial que puedan tener continuidad indefinida.

4. La fianza podrá consistir en un aval bancario. No se admitirán las fianzas personales.

5. Para la fijación del importe de las fianzas el Juez deberá oír a ambas partes durante la tramitación de las medidas, sin perjuicio de la aplicación del artículo 733.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 130. *Medidas cautelares en caso de apelación.*

1. Si la sentencia de primera instancia dictada en el procedimiento civil de fondo estableciera pronunciamientos condenatorios para alguna de las partes y fuera objeto de apelación, se dará cuenta del recurso a la parte apelada para que ésta pueda, dentro del plazo de 3 días, exigir del Juez la adopción de las correspondientes medidas cautelares o la prestación de la oportuna fianza sustitutoria, tendentes al aseguramiento de la efectividad del fallo recaído, siempre que estas medidas no se hubieren adoptado previamente o fueren insuficientes.

2. El Juez de instancia mantendrá la competencia para tramitar y resolver lo pertinente sobre este incidente de aseguramiento, con independencia de la admisión de la apelación y la elevación de los autos principales al Tribunal al que corresponda conocer de los recursos de apelación.

Artículo 131. *Levantamiento de las medidas cautelares.*

1. En el caso de formularse la petición de medidas cautelares antes de ejercitarse la acción principal, quedarán sin efecto en su totalidad si la demanda no se presentara en el plazo previsto por el artículo 730.2 de la Ley 1/2002, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

2. Las medidas cautelares que se hubieran acordado en su caso, quedarán siempre sin efecto, si la sentencia dictada en primera instancia no fuere favorable a los pedimentos para el aseguramiento de cuya efectividad hubieren sido aquellas medidas solicitadas, o se revocara la sentencia de primera instancia, en el supuesto de que ésta hubiera sido favorable a los referidos pedimentos. Será aplicable en todo caso lo previsto en el artículo 744 de la citada Ley de Enjuiciamiento Civil.

3. El Secretario Judicial procederá a devolver las garantías al solicitante de las medidas cautelares transcurridos dos meses desde su levantamiento, sin perjuicio del plazo al que tenga derecho el perjudicado por las medidas cautelares para solicitar la indemnización por daños y perjuicios que aquellas le hubieran ocasionado.

4. La indemnización deberá determinarse de conformidad con lo establecido en el artículo 712 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y si la fianza no fuera suficiente para hacer frente a todos los perjuicios ocasionados, se seguirá la vía de apremio contra el responsable.

Artículo 132. *Escritos preventivos.*

1. La persona que prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra, podrá comparecer en legal forma ante el órgano o los órganos judiciales que considere competentes para conocer de dichas posibles medidas y justificar su posición mediante un escrito preventivo.

El Juez o Tribunal acordará la formación de un procedimiento de medidas cautelares que notificará al titular de la patente y, si en el plazo de tres meses las medidas cautelares fueran presentadas, aquél podrá dar al procedimiento el curso previsto en los artículos 733.1 y 734.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que ello sea obstáculo a la posibilidad de

acordarlas sin más trámite mediante auto en los términos y plazos del artículo 733.2 de dicha Ley.

2. El titular que considere que el Juez o Tribunal ante el que se presentó el escrito preventivo no es el competente, podrá presentar su solicitud de medidas cautelares ante aquél que entiende realmente competente, debiendo hacer constar en su solicitud la existencia del escrito preventivo y el órgano judicial ante el que éste se hubiere presentado.

CAPÍTULO IV

Solución extrajudicial de controversias

Artículo 133. *Conciliación en materia de invenciones de empleados.*

Antes de iniciar acciones judiciales basadas en la aplicación de las normas del Título IV de esta Ley relativo a las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios la cuestión litigiosa podrá ser sometida, si las partes así lo acuerdan, a un acto de conciliación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Artículo 134. *Comisión de conciliación.*

1. Para la conciliación se constituirá, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente, una comisión presidida por un experto de la Oficina Española de Patentes y Marcas designado por su Director y otros dos elegidos respectivamente por cada una de las partes en conflicto, o cuando el inventor sea una persona al servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, y por lo que se refiere al representante de éstas, en la forma que reglamentariamente se establezca dentro del marco de la legislación laboral o estatutaria aplicable a la relación de empleo.

2. Cuando se trate de invenciones realizadas por el personal al que se refiere el apartado 1 del artículo 21, el miembro de la comisión que represente a la Universidad o al organismo o centro de investigación se designará en la forma que dispongan los estatutos u otra normativa interna de la Universidad o la normativa reguladora del organismo o centro de investigación. En su defecto su designación corresponderá, en el supuesto de las Universidades al Consejo de Gobierno y, en el caso de los organismos o centros de investigación, a su máximo órgano de gobierno.

Artículo 135. *Propuesta de acuerdo y conformidad.*

1. Una propuesta de acuerdo deberá dictarse por la comisión en un plazo máximo de dos meses desde que se solicitó la conciliación, y las partes deberán manifestar en el plazo máximo de 15 días si están o no conformes con dicha propuesta. En caso de que no sea posible constituir la comisión de conciliación por incomparecencia de alguna de las partes, o alguna de ellas no acepte la propuesta de acuerdo dentro de los plazos respectivos, se dará por concluido el procedimiento. La aceptación deberá ser expresa. En caso de silencio se entenderá que no existe conformidad.

2. Si hubiere conformidad, el Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas emitirá una certificación del acuerdo según la propuesta aceptada por las partes. A los efectos previstos en el artículo 517, apartado 2.9.º, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la certificación del Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas del acuerdo, según la propuesta aceptada por las partes, llevará aparejada ejecución.

3. La ejecución del acuerdo se llevará a cabo conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias y convenios judicialmente aprobados.

Artículo 136. *Arbitraje y mediación.*

1. Los interesados podrán recurrir a la mediación o someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas entre ellos con ocasión del ejercicio de los derechos reconocidos en esta Ley, en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho.

2. No son de libre disposición, y quedan excluidas de la mediación o el arbitraje, las cuestiones relativas a los procedimientos de concesión, oposición o recursos referentes a los

títulos regulados en esta Ley, cuando el objeto de la controversia sea el cumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión, su mantenimiento o su validez.

3. El laudo arbitral firme producirá efectos de cosa juzgada de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, que será de aplicación en todo lo no previsto por el presente artículo, y la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a realizar las actuaciones necesarias para su ejecución.

4. El acuerdo de mediación suscrito por el mediador y las partes, una vez que elevado a escritura pública u homologado por el Juez se constituya como título ejecutivo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, se comunicará a la Oficina Española de Patentes y Marcas para proceder a la ejecución del mismo.

5. Deberán comunicarse a la Oficina Española de Patentes y Marcas la presentación de los recursos que se interpongan frente al laudo arbitral o el ejercicio de una acción de nulidad contra lo convenido en el acuerdo de mediación. Una vez firmes las correspondientes resoluciones se comunicarán fehacientemente a la Oficina Española de Patentes y Marcas a los efectos previstos en el apartado anterior.

TÍTULO XIII

Modelos de utilidad

CAPÍTULO I

Objeto y requisitos de protección

Artículo 137. *Invenciones que pueden ser protegidas como modelos de utilidad.*

1. Podrán protegerse como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en este Título, las invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.

2. No podrán ser protegidas como modelos de utilidad además de las materias e invenciones excluidas de patentabilidad en aplicación de los artículos 4 y 5 de esta Ley, las invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas.

Artículo 138. *Derecho a la protección.*

El derecho a la protección de modelos de utilidad pertenece al inventor o a su causahabiente y es transmisible por todos los medios que el Derecho reconoce.

Artículo 139. *Estado de la técnica.*

1. El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad, será el mismo que el establecido en el artículo 6.2 para las patentes de invención.

2. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes anteriores a que se refiere el artículo 6.3.

Artículo 140. *Actividad inventiva.*

1. Para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia.

2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el artículo 139.2 no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva.

CAPÍTULO II

Solicitud y procedimiento de concesión

Artículo 141. *Presentación y contenido de la solicitud.*

1. Para la obtención de un modelo de utilidad, deberá presentarse una solicitud dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas indicativa de que esta es la modalidad que se solicita, con la documentación a que hace referencia el artículo 23.1. No será necesario que comprenda un resumen de la invención. La solicitud estará sujeta al pago de la tasa correspondiente.

2. La fecha de presentación de la solicitud será la del momento en que el órgano competente, según lo previsto en el artículo 22, reciba la documentación que contenga al menos los siguientes elementos:

a) La indicación de que se solicita un modelo de utilidad.

b) Las informaciones que permitan identificar al solicitante o contactar con él.

c) Una descripción de la invención para la que se solicita el modelo de utilidad, aunque no cumplan con los requisitos formales establecidos en la Ley, o la remisión a una solicitud presentada con anterioridad.

La remisión a una solicitud anterior debe indicar el número de ésta, su fecha de presentación y la oficina en que haya sido presentada. En la referencia habrá de hacerse constar que la misma sustituye a la descripción o, en su caso, a los dibujos.

Una copia certificada de la solicitud anterior, acompañada en su caso de la correspondiente traducción al castellano, deberá presentarse en el plazo previsto en el Reglamento de ejecución.

3. La fecha de presentación de las solicitudes presentadas en una oficina de correos será la prevista en el artículo 24.4.

Artículo 142. *Asignación de fecha de presentación y examen de oficio.*

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará si la solicitud reúne los requisitos para obtener una fecha de presentación y si la tasa correspondiente ha sido pagada. Será aplicable lo dispuesto en el artículo 33.2 para las patentes de invención.

2. Si la tasa no hubiera sido abonada con la solicitud, o no lo hubiere sido en su totalidad, se notificará esta circunstancia al solicitante para que realice o complete el pago en el plazo reglamentariamente establecido. Transcurrido dicho plazo sin efectuar o completar el pago, se le tendrá por desistido en la solicitud.

3. Admitida a trámite la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas verificará:

a) Si su objeto es susceptible de protección como modelo de utilidad.

b) Si aquélla cumple los requisitos establecidos en el Título V, Capítulo I tal como hayan sido desarrollados reglamentariamente.

La Oficina Española de Patentes y Marcas no examinará la novedad, la actividad inventiva, la suficiencia de la descripción o la aplicación industrial. Tampoco se realizará el informe sobre el estado de la técnica ni se emitirá la opinión escrita, previstos para las patentes de invención.

4. Si el examen revela defectos en la documentación o que el objeto de la solicitud no es susceptible de protección como modelo de utilidad, se comunicarán estas circunstancias al interesado para que en el plazo reglamentariamente establecido los corrija o formule sus alegaciones. Para subsanar los defectos apuntados, el solicitante podrá modificar las reivindicaciones o dividir la solicitud.

5. Se denegará la solicitud mediante resolución motivada cuando su objeto no sea susceptible de protección como modelo de utilidad o cuando persistan defectos o irregularidades que no hubieren sido subsanados. La mención de la denegación se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

Artículo 143. *Publicación de la solicitud.*

No existiendo motivos de denegación, o subsanados éstos, la Oficina Española de Patentes y Marcas pondrá a disposición del público los documentos del modelo solicitado haciendo el correspondiente anuncio el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», en el cual se publicarán también las reivindicaciones del modelo solicitado y, en su caso, una reproducción de los dibujos.

Artículo 144. *Oposiciones a la solicitud.*

1. Dentro de los dos meses siguientes a la publicación de la solicitud cualquier persona podrá formular oposición, alegando la falta de alguno de los requisitos legales exigidos para su concesión, incluidas la novedad, la actividad inventiva, la aplicación industrial o la suficiencia de la descripción. No podrá alegarse la falta de legitimación del solicitante, la cual deberá hacerse valer ante los Tribunales ordinarios.
2. El plazo previsto en el apartado precedente podrá prorrogarse por otros dos meses adicionales para presentar pruebas o completar alegaciones, siempre que la oposición se interponga válidamente dentro del plazo inicial y la prórroga se solicite antes de la expiración del mismo.

Artículo 145. *Procedimiento y resolución.*

1. La oposición deberá formularse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, mediante escrito motivado acompañado en su caso de los correspondientes documentos probatorios. Con el escrito de oposición se acompañará el justificante del pago de la tasa de oposición.
2. Transcurridos los plazos legales sin que se hayan presentado oposiciones la Oficina Española de Patentes y Marcas dictará resolución concediendo el modelo de utilidad solicitado.
3. Si se presentaran oposiciones, la Oficina Española de Patentes y Marcas las comunicará al solicitante para que en el plazo reglamentariamente establecido formule por escrito sus alegaciones y modifique, si lo estima oportuno, las reivindicaciones, dando traslado a las partes de los escritos presentados por la otra, en las condiciones establecidas en el Reglamento de ejecución de la Ley.
4. Transcurridos los plazos de contestación y réplica, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá estimando en todo o en parte las oposiciones presentadas cuando concurran motivos de oposición previstos en el artículo 144, o desestimándolas en caso contrario. No obstante, cuando pese a las modificaciones o alegaciones aportadas persistan motivos que impidan en todo o en parte la concesión del modelo se otorgará al solicitante un nuevo plazo dándole al menos una oportunidad, de acuerdo con lo establecido en dicho Reglamento, para que subsane el defecto o presente nuevas alegaciones, antes de resolver con carácter definitivo la oposición planteada.
5. La concesión del modelo de utilidad se anunciará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», poniendo a disposición del público los documentos obrantes en el expediente.
6. Para los modelos de utilidad no se editarán los folletos a que hace referencia el artículo 42.

Artículo 146. *Recursos.*

1. El recurso administrativo contra la concesión del modelo de utilidad solo podrá referirse a aquellas cuestiones que puedan ser resueltas por la Administración durante el procedimiento de registro.
2. El recurso administrativo fundado en motivos de denegación de registro no examinados de oficio por la Administración, sólo podrá interponerse por quienes hayan sido parte en un procedimiento de oposición contra la concesión del registro basado en dichos motivos, y se dirigirá contra el acto resolutorio de la oposición planteada. A estos efectos podrá entenderse desestimada la oposición si, transcurrido el plazo para resolverla y notificarla, no hubiese recaído resolución expresa.

3. Frente a la resolución de concesión de un modelo de utilidad, la Oficina Española de Patentes y Marcas no podrá ejercer de oficio o a instancia de parte la potestad revisora prevista en el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, antes citada, si la nulidad del modelo se funda en alguna de las causas previstas en el artículo 149 de esta Ley. Dichas causas de nulidad sólo se podrán hacer valer ante los tribunales.

Artículo 147. *Publicación de las modificaciones.*

Las modificaciones del modelo de utilidad como consecuencia de una oposición o de un recurso se publicarán haciendo el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». La publicación incluirá las reivindicaciones del modelo registrado y, en su caso, una reproducción de los dibujos.

CAPÍTULO III

Efectos de la concesión

Artículo 148. *Contenido del derecho y ejercicio de acciones.*

1. La protección del modelo de utilidad atribuye a su titular los mismos derechos que la patente de invención.
2. La duración de la protección de los modelos de utilidad será de diez años improrrogables, contados desde la fecha de presentación de la solicitud, y producirá sus efectos a partir de la publicación de la mención de su concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».
3. Para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los derechos de exclusiva derivados de un modelo de utilidad solicitado con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley será preciso que se haya obtenido o solicitado previamente, abonando la tasa correspondiente, el informe sobre el estado de la técnica previsto en el artículo 36.1 para las patentes, referido al objeto de título en el que se funde la acción.
4. El informe, una vez elaborado, será notificado al peticionario y puesto a disposición del público unido al expediente del modelo. En el supuesto de que se presente la demanda antes de aportar dicho informe el demandado podrá pedir la suspensión del plazo para contestarla hasta que se aporte dicho informe a los autos.
5. Una vez solicitado el informe sobre el estado de la técnica, y aunque éste no se hubiera aportado todavía, podrá instarse, de conformidad con lo previsto en esta Ley y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, la adopción de medidas provisionales y cautelares, siempre que éstas no consistan en la paralización o cesación de la actividad industrial o comercial del demandado en relación con el objeto protegido.

Artículo 149. *Nulidad.*

1. Se declarará la nulidad de la protección del modelo de utilidad:

a) Cuando su objeto no sea susceptible de protección conforme a lo dispuesto en los artículos 137 a 140 y en el Título II de esta Ley, en cuanto no contradiga lo establecido en los artículos mencionados.
b) Cuando no describa la invención de forma suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un experto en la materia.
c) Cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud de modelo de utilidad tal como fue presentado o, en el caso de que el modelo de utilidad hubiere sido concedido como consecuencia de una solicitud divisionaria o como consecuencia de una nueva solicitud presentada con base en lo dispuesto en el artículo 11, cuando el objeto del modelo de utilidad exceda del contenido de la solicitud inicial tal como éste fue presentado.
d) Cuando el alcance de la protección haya sido ampliado tras la concesión.
e) Cuando el titular del modelo de utilidad no tuviera derecho a obtenerlo conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 138.

2. Si las causas de nulidad sólo afectan a una parte del modelo de utilidad, este quedará limitado mediante la modificación de la o las reivindicaciones afectadas y se declarará parcialmente nulo.

Artículo 150. *Aplicación de las disposiciones sobre las patentes.*

En defecto de norma expresamente aplicable a los modelos de utilidad regirán para éstos las disposiciones establecidas en la presente Ley para las patentes de invención, siempre que no sean incompatibles con la especialidad de aquéllos. Les serán, en todo caso, aplicables las normas contenidas en el Título III sobre derecho a la patente y designación del inventor, Título IV sobre invenciones de empleados, Capítulo V del Título V sobre disposiciones generales del procedimiento y a la información de los terceros y Título X sobre nulidad, revocación y limitación a instancia del titular y caducidad de la patente.

TÍTULO XIV

Aplicación de los convenios internacionales

CAPÍTULO I

Presentación y efectos de las solicitudes de patente europea y de las patentes europeas en España

Artículo 151. *Ámbito de aplicación.*

Las disposiciones de esta Ley y de su Reglamento de ejecución se aplicarán a las solicitudes de patente europea y a las patentes europeas que produzcan efectos en España, en todo lo que no se oponga al Convenio sobre concesión de Patentes Europeas, hecho en Munich el 5 de octubre de 1973, denominado en lo sucesivo CPE.

Artículo 152. *Presentación de solicitudes de patente europea.*

1. Las solicitudes de patente europea podrán ser presentadas en la Oficina Española de Patentes y Marcas o en las Comunidades Autónomas competentes para admitir solicitudes de patentes nacionales según lo previsto en el artículo 22. Las Comunidades Autónomas remitirán dichas solicitudes de patente europea a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

2. Cuando se trate de invenciones realizadas en España y no se reivindique la prioridad de un depósito anterior en España, la solicitud habrá de presentarse necesariamente de acuerdo con lo previsto en el apartado 1. Si el solicitante tuviera su domicilio, o sede social o residencia habitual en España se presumirá salvo prueba en contrario, que la invención se realizó en territorio español. Será aplicable a estas solicitudes lo dispuesto en el artículo 34 y en el Título XI de esta Ley. A falta de cumplimiento de esta obligación, la patente no producirá efectos en España.

3. Las solicitudes de patente europea en las que no concurran las circunstancias del apartado precedente podrán presentarse directamente en la Oficina Europea de Patentes.

4. Las solicitudes que se presenten en España podrán estar redactadas en cualquiera de los idiomas previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 14 del CPE. Si lo fueran en idioma distinto del español, la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá solicitar una traducción al español, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.

Artículo 153. *Valor de la solicitud de patente europea y de la patente europea.*

En las condiciones previstas en el CPE, la solicitud de patente europea a la que se haya concedido una fecha de presentación y la patente europea, tienen respectivamente el valor de un depósito nacional efectuado regularmente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y el de una patente nacional.

Artículo 154. *Derechos conferidos por la solicitud de patente europea publicada.*

1. Las solicitudes de patente europea, después de su publicación según lo previsto en el artículo 93 del CPE, gozarán en España de una protección provisional equivalente a la conferida a la publicación de las solicitudes nacionales a partir de la fecha en la que, previo pago de la tasa correspondiente, sea hecha accesible al público por la Oficina Española de Patentes y Marcas una traducción al español de las reivindicaciones. Una copia de los dibujos, en su caso, deberá acompañar a la traducción, aun cuando no comprenda expresiones a traducir.

2. Cuando el titular no tenga domicilio ni sede social en España, la traducción deberá ser realizada por un Agente de la Propiedad Industrial acreditado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o por un Traductor/a-Intérprete Jurado/a nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Reglamentariamente podrán establecerse otros criterios de validación que garanticen la autenticidad y fidelidad de las traducciones mencionadas en este artículo.

Artículo 155. *Traducción y publicación de la patente europea.*

1. Cuando la Oficina Europea de Patentes conceda una patente europea que designe a España, su titular deberá proporcionar a la Oficina Española de Patentes y Marcas una traducción al español de la patente europea tal como haya sido concedida. También deberá aportarse la traducción en los supuestos en los que la patente haya sido mantenida en forma modificada, o limitada por la Oficina Europea de Patentes.

2. La traducción deberá remitirse a la Oficina Española de Patentes y Marcas en el plazo de tres meses contados desde la fecha en que se publique en el «Boletín Europeo de Patentes» la mención de que la patente ha sido concedida, modificada o limitada en los supuestos previstos en el apartado 1. Una copia de los dibujos en su caso deberá acompañar a la traducción, aun cuando no contenga expresiones a traducir. Será aplicable lo dispuesto en el apartado 2 del artículo precedente.

A falta de dicha traducción y del pago de la tasa para su publicación en el plazo establecido, la patente no producirá efectos en España.

3. La Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo de un mes a partir de la fecha de remisión de la traducción, publicará una mención indicativa de la misma en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», con los datos necesarios para la identificación de la patente europea y, previo pago de la tasa correspondiente, un folleto con la traducción de la patente europea.

Artículo 156. *Registro de Patentes Europeas.*

1. Tan pronto como la concesión de la patente europea haya sido mencionada en el «Boletín Europeo de Patentes», la Oficina Española de Patentes y Marcas la inscribirá en su Registro, con los datos mencionados en el Registro Europeo de Patentes.

2. Serán igualmente objeto de inscripción, la fecha en que se haya recibido y publicado la traducción mencionada en el artículo 155 o en su caso, la falta de dicha traducción. También se inscribirán los datos mencionados en el Registro Europeo de Patentes relativos a los procedimientos de oposición, recurso o limitación, así como los datos previstos para las patentes españolas.

Artículo 157. *Texto fehaciente de la solicitud de patente europea y de la patente europea.*

1. La traducción al español de la solicitud de patente europea y de la patente europea, cumpliendo los requisitos establecidos en los artículos precedentes, se considerará como fehaciente si el texto traducido confiere una protección menor que la que es concedida por dicha solicitud o por dicha patente en la lengua en que la solicitud fue depositada.

2. En todo momento se puede efectuar por el titular de la solicitud o de la patente una revisión de la traducción, la cual no adquirirá efecto hasta que la misma sea publicada por la Oficina Española de Patentes y Marcas. No se procederá a dicha publicación si no se hubiera justificado el pago de la tasa correspondiente.

3. Toda persona que, de buena fe, comience a explotar una invención o haya hecho preparativos efectivos y serios para ello, sin que tal explotación constituya una infracción de

la solicitud o de la patente de acuerdo con el texto de la traducción inicial, podrá continuar sin indemnización alguna con la explotación en su empresa o para las necesidades de ésta.

Artículo 158. *Transformación de la solicitud de patente europea en solicitud de patente nacional.*

1. Una solicitud de patente europea puede ser transformada en solicitud de patente nacional:

a) En los casos previstos en el artículo 135.1.a) del CPE.
b) Cuando se considere rechazada por aplicación del artículo 90.5 del CPE en la medida en que se refiere al artículo 14.2 del mismo.

2. La solicitud de patente europea se considera, desde la fecha de recepción por la Oficina Española de Patentes y Marcas de la petición de transformación, como una solicitud de patente nacional y tendrá como fecha de presentación la otorgada por la Oficina Europea de Patentes a la solicitud de patente europea.
3. La solicitud de patente se tendrá por desistida si en el plazo y condiciones previstas en el Reglamento de esta Ley no se justifica el pago de las tasas exigibles para una solicitud de patente española en el momento de la presentación y no se aporta una traducción al español del texto original de la solicitud de patente europea o, en su caso, del texto modificado en el curso del procedimiento ante la Oficina Europea de Patentes, sobre el cual se desea fundar el procedimiento de concesión ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Será aplicable a la traducción el artículo 154.2.

Artículo 159. *Transformación de la solicitud de patente europea en solicitud de modelo de utilidad.*

1. La solicitud de patente europea puede transformarse en solicitud de modelo de utilidad español cuando aquella haya sido denegada o retirada, o se haya considerado retirada, de acuerdo con lo previsto en el CPE.
2. Será de aplicación, referido a los modelos de utilidad, lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo precedente.

Artículo 160. *Prohibición de doble protección.*

1. En la medida en que una patente nacional tenga por objeto una invención para la cual una patente europea con efectos en España ha sido concedida al mismo inventor o a su causahabiente, con la misma fecha de presentación o de prioridad, la patente nacional deja de producir efectos a partir del momento en que:

a) El plazo previsto para formular oposición de la patente europea haya expirado, sin que ninguna oposición haya sido formulada.
b) El procedimiento de oposición haya terminado, manteniéndose la patente europea.

2. En el caso de que la patente nacional se haya concedido con posterioridad a cualquiera de las fechas indicadas en los párrafos a) y b), esta patente no producirá efectos.
3. La extinción o anulación posterior de la patente europea no determinará que la patente nacional recobre sus efectos.

Artículo 161. *Anualidades.*

1. Para toda patente europea que tenga efectos en España se deberán abonar a la Oficina Española de Patentes y Marcas las anualidades previstas en la legislación vigente en materia de patentes nacionales.
2. Las anualidades serán exigibles en la OEPM a partir del año de la vida de la patente siguiente a aquel en el que la mención de la concesión de la patente europea haya sido publicada en el «Boletín Europeo de Patentes».
3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 141.2 del CPE, el pago de las anualidades deberá efectuarse aplicando el régimen de devengo, plazo, cuantía, forma y las demás condiciones previstas en la legislación vigente para las patentes nacionales.

CAPÍTULO II

Aplicación del Tratado de cooperación en materia de patentes

Sección 1.ª Ámbito de aplicación y solicitudes internacionales depositadas en España

Artículo 162. *Ámbito de aplicación.*

1. El presente capítulo se aplicará a las solicitudes internacionales en el sentido del artículo 2 del Tratado de cooperación en materia de patentes, para las cuales la Oficina Española de Patentes y Marcas, actúe en calidad de oficina receptora, oficina designada u oficina elegida.

2. Las disposiciones de esta Ley y de su Reglamento se aplicarán a las solicitudes que designen a España y que hayan iniciado su tramitación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, en todo lo que no se oponga al citado Tratado.

Artículo 163. *La Oficina Española de Patentes y Marcas como Oficina Receptora.*

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas actuará como Oficina Receptora, en el sentido del artículo 2.xv) del Tratado de cooperación en materia de patentes, respecto de las solicitudes internacionales de nacionales españoles o de personas que tengan su sede social o su domicilio en España.

2. Cuando se trate de invenciones realizadas en España, y no se reivindique la prioridad de un depósito anterior en España, la solicitud internacional deberá ser presentada en la Oficina Española de Patentes y Marcas. El incumplimiento de esta obligación privará de efectos en España a la solicitud internacional.

Cuando el solicitante tenga su domicilio o sede social o residencia habitual en España se presumirá salvo prueba en contrario, que la invención se realizó en territorio español.

3. La solicitud internacional presentada en España será redactada en español. Además de las tasas prescritas por el mencionado Tratado, el depósito de la solicitud internacional dará lugar al pago de la tasa de transmisión prevista en el anexo de esta Ley y en el Reglamento de ejecución del Tratado.

Artículo 164. *Conversión de solicitudes internacionales.*

1. A las solicitudes internacionales depositadas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas les serán de aplicación las normas contenidas en el Título XI de esta Ley.

2. En caso de ser España Estado designado, si la autorización del Ministerio de Defensa prevista en el artículo 111 no fuera otorgada, la solicitud internacional será considerada desde su fecha de depósito como una solicitud nacional. En este caso, la tasa de transmisión será considerada como tasa por presentación de solicitud nacional.

3. Los anteriores apartados no serán aplicables cuando la solicitud internacional reivindique la prioridad de una solicitud nacional anterior cuyo contenido o cuya tramitación no se mantengan en secreto por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Artículo 165. *Reivindicación de prioridad de depósito anterior en España.*

Si la solicitud internacional reivindica la prioridad de un depósito anterior en España, el documento de prioridad expedido por la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá, a petición del solicitante en las condiciones previstas en el Reglamento de ejecución del Tratado de cooperación en materia de patentes, ser transmitido directamente a la Oficina Internacional. La petición estará sujeta al pago de la tasa que figura en el anexo de esta Ley que deberá abonarse por el solicitante a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Artículo 166. *Prórroga de los plazos para el pago de tasas.*

El pago de las tasas realizado en respuesta a una invitación dirigida al solicitante, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento de ejecución del Tratado estará sujeto en favor de la Oficina Española de Patentes y Marcas, al abono de la tasa por pago tardío prevista en la regla 16.bis.2 del mismo. Esta tasa deberá abonarse en el plazo de un mes a partir de la

fecha de notificación de la invitación y su cuantía se determinará en cada caso según los criterios previstos en el citado Reglamento.

Sección 2.ª Solicitudes internacionales que designen o elijan a España

Artículo 167. *Actuación de la Oficina Española de Patentes y Marcas como Oficina Designada o Elegida.*

La Oficina Española de Patentes y Marcas actuará en calidad de Oficina Designada o Elegida en el sentido del artículo 2.xiii) y xiv) del Tratado de cooperación en materia de patentes cuando España haya sido mencionada a tal efecto, con vistas a la obtención de una patente nacional, en la solicitud internacional, o en la petición de examen preliminar internacional.

Artículo 168. *Fecha de presentación y efectos de la solicitud internacional.*

Una solicitud internacional que designe a España tendrá, desde el momento en que se le haya otorgado una fecha de presentación internacional en virtud del artículo 11 del Tratado de cooperación en materia de patentes, los efectos de una solicitud nacional regularmente presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas desde dicha fecha. Esta fecha se considerará como la de presentación efectiva en España.

Artículo 169. *Tramitación de la solicitud internacional.*

1. Para que la Oficina Española de Patentes y Marcas inicie la tramitación de la solicitud internacional, deberá presentarse en el plazo aplicable en virtud del artículo 22 o del artículo 39.1 del Tratado de cooperación en materia de patentes una traducción de la misma al español, tal como fue originariamente depositada y, en su caso, de las modificaciones realizadas en virtud del artículo 19 o del artículo 34 de dicho Tratado.
2. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá pedir al solicitante, si lo juzga necesario en el caso concreto, que entregue en el plazo que se le señale la traducción de la solicitud internacional visada por un Agente de la Propiedad Industrial acreditado ante dicha Oficina o por un Traductor/a-Intérprete Jurado/a nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Reglamentariamente podrán establecerse otros criterios de validación que garanticen la autenticidad y fidelidad de las traducciones mencionadas en este artículo.
3. El solicitante deberá pagar, en el plazo previsto en el apartado 1, las tasas por solicitud y por realización del informe sobre el estado de la técnica previstas para las patentes nacionales.

Artículo 170. *Publicación de la solicitud internacional.*

1. La publicación, de conformidad con el artículo 21 del Tratado de cooperación en materia de patentes, de una solicitud internacional para la que la Oficina Española de Patentes y Marcas actúe como Oficina Designada sustituye a la publicación de la solicitud de patente nacional.
2. Si la solicitud internacional ha sido publicada en español, la protección provisional prevista en el artículo 67 de esta Ley surtirá efectos respecto de dicha solicitud a partir de la fecha de la publicación internacional. Si lo hubiere sido en otro idioma, la protección provisional surtirá efectos a partir de la fecha en la que su traducción al español, realizada en las condiciones del artículo 154.2 se encuentre a disposición del público en la Oficina Española de Patentes y Marcas. A estos efectos se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» una mención de la fecha a partir de la cual la traducción de la solicitud se encuentra a disposición del público.

Artículo 171. *Revisión por la Oficina Española de Patentes y Marcas.*

1. Cuando una Oficina Receptora distinta de la Oficina Española de Patentes y Marcas haya denegado fecha de depósito internacional a una solicitud internacional que designe o elija a España, o haya declarado que dicha solicitud se considera como retirada, o que se

considera retirada la designación de España, en virtud de los artículos 25.1.a) o 25.1.b) del Tratado de cooperación en materia de patentes, el solicitante puede pedir a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo de dos meses desde la fecha de la notificación, que revise la cuestión y decida si la denegación o la declaración estaban justificados de conformidad con las disposiciones de dicho Tratado. Esta revisión podrá dar lugar a una decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas de tramitar la solicitud en fase nacional.

2. La revisión prevista en el párrafo anterior podrá pedirse, en las mismas condiciones, en el supuesto de que la solicitud internacional que designa o elige a España haya sido considerada como retirada por la Oficina Internacional en virtud del artículo 12.3 del Tratado de cooperación en materia de patentes.

Artículo 172. *Efectos de una patente concedida sobre la base de una solicitud internacional.*

1. Una patente concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre la base de una solicitud internacional, que designe o elija a España, tendrá los mismos efectos y el mismo valor que una patente concedida sobre la base de una solicitud nacional depositada de acuerdo con la presente Ley.

2. Cuando, por causa de una traducción incorrecta, el alcance de una patente concedida sobre la base de una solicitud internacional exceda el contenido de la solicitud internacional en su idioma original, se limitará retroactivamente el alcance de la patente, declarándose nulo y sin valor en la medida en que exceda del que le corresponde según la solicitud en su idioma original.

Artículo 173. *Efectos de la concesión de una patente basada en una solicitud internacional sobre una patente basada en una solicitud nacional.*

1. En la medida en que una patente basada en una solicitud nacional tenga por objeto una invención para la cual ha sido concedida una patente sobre la base de una solicitud internacional, al mismo inventor o a su causahabiente, con la misma fecha de presentación o de prioridad, la patente basada en una solicitud nacional dejará de producir efectos a partir de la concesión de la patente basada en la solicitud internacional.

2. No producirá efectos la patente basada en una solicitud nacional cuando sea concedida con posterioridad a la fecha de concesión de la patente basada en una solicitud internacional.

3. La extinción o la anulación posterior de la patente basada en la solicitud internacional no afecta a las disposiciones previstas en este artículo.

Artículo 174. *La Oficina Española como Administración de Búsqueda y Examen preliminar Internacional.*

La Oficina Española de Patentes y Marcas actuará en calidad de Administración encargada de la Búsqueda Internacional y en calidad de Administración encargada del Examen Preliminar Internacional de acuerdo con lo previsto en el Tratado de cooperación en materia de patentes, conforme al acuerdo concluido entre la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

TÍTULO XV

Representación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas

Artículo 175. *Capacidad y representación.*

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

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

b) Los Agentes de la Propiedad Industrial.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7.2 del Tratado sobre el derecho de patentes, hecho en Ginebra el 1 de junio de 2000, los no residentes en un Estado miembro de la Unión Europea deberán actuar mediante Agente de la Propiedad Industrial.

Artículo 176. *Agentes de la Propiedad Industrial.*

1. Los Agentes de la Propiedad Industrial son las personas legalmente habilitadas que como profesionales liberales ofrecen y prestan habitualmente sus servicios para asesorar, asistir y representar a terceros en la obtención de las diversas modalidades de Propiedad Industrial y en la defensa ante la Oficina Española de Patentes y Marcas de los derechos derivados de las mismas.

2. Los Agentes podrán ejercer su actividad individualmente o a través de personas jurídicas válidamente constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro de la Unión Europea y cuya sede social o centro de actividad principal se encuentre en territorio comunitario. Tanto los Agentes como las personas jurídicas a través de las cuales ejerzan su actividad podrán inscribirse en el Registro Especial de Agentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

3. Para que una persona jurídica pueda obtener la inscripción en el Registro Especial de Agentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas, al menos uno de los socios o asociados integrantes de la misma deberá acreditar la condición de Agente conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente. La persona jurídica inscrita perderá la habilitación para el ejercicio de esta actividad profesional si en cualquier momento deja de cumplirse dicho requisito.

4. Responderán de la gestión profesional que se desarrolle bajo la forma social o asociativa tanto la persona jurídica como el Agente que actúe a través de la misma.

5. Los Agentes de la Propiedad Industrial estarán obligados a mantener la confidencialidad de los asuntos en los que intervengan y tendrán derecho a negarse a divulgar las comunicaciones intercambiadas con sus clientes o con terceras personas relativas a los procedimientos seguidos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Entre otros, estará sometida a dichas condiciones toda comunicación o todo documento relativo a:

a) la valoración de la patentabilidad de una invención, la registrabilidad de un diseño industrial, de una marca o de un nombre comercial;

b) la preparación o la tramitación de una solicitud de patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca o nombre comercial;

c) cualquier opinión relativa a la validez, alcance de protección o infracción del objeto de una patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca o nombre comercial, así como de una solicitud de cualquiera de dichas modalidades.

6. Los representantes mencionados en el artículo 175.1 y que no sean agentes de la propiedad industrial, estarán obligados a lo mismo que se establece en el apartado precedente.

Artículo 177. *Acceso a la profesión de Agente de la Propiedad Industrial.*

1. Para acceder a la profesión regulada de Agente de la Propiedad Industrial será necesario:

a) Ser mayor de edad y tener plena capacidad de obrar.

b) Tener un establecimiento o despacho profesional en un Estado miembro de la Unión Europea.

c) No haber sido condenado por delitos dolosos, salvo si se hubiera obtenido rehabilitación.

d) Estar en posesión de los títulos oficiales de Grado, Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, expedidos por los Rectores de las Universidades, u otros títulos oficiales que estén legalmente equiparados a éstos.

e) Superar un examen de aptitud acreditativo de los conocimientos necesarios para la actividad profesional definida en el artículo anterior, en la forma que reglamentariamente se determine.

2. La libertad de establecimiento en España para aquellos que hayan adquirido la cualificación profesional de Agente de la Propiedad Industrial en otro Estado miembro de la Unión Europea se regirá por lo previsto en la normativa comunitaria y en las disposiciones internas de incorporación y desarrollo de la misma, aplicándose a tales efectos lo previsto en el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre.

Artículo 178. *Incompatibilidades.*

El ejercicio de la profesión de Agente de la Propiedad Industrial, ya sea directamente o a través de personas jurídicas, es incompatible con todo empleo activo en la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el Ministerio del que ésta dependa, en las Consejerías de Industria de las Comunidades Autónomas o en los órganos de las mismas que hayan asumido competencias en materia de Propiedad Industrial, y en Organismos Internacionales relacionados con la Propiedad Industrial.

Artículo 179. *Ejercicio de la actividad profesional y Registro Especial de Agentes y de la Oficina Española de Patentes y Marcas.*

1. Para iniciar el ejercicio de la actividad como Agente de la Propiedad Industrial, directamente o a través de persona jurídica, será necesario haber presentado previamente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas una declaración responsable en la que, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de ejecución de esta Ley, el interesado manifieste bajo su responsabilidad que cumple todos los requisitos establecidos en los artículos 176 y 177 y no se encuentra incurso en las incompatibilidades del artículo 178, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento en tanto no se produzca su baja por cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 180.

El cumplimiento de estos requisitos habilita para el ejercicio de la actividad profesional en todo el territorio nacional y por un periodo indefinido.

2. La documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos legales deberá estar disponible para su presentación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas cuando ésta así lo requiera. A estos efectos se aceptarán los documentos procedentes de otro Estado miembro de la Unión Europea que demuestren que se cumplen tales requisitos, en los términos previstos en el artículo 17.2 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

3. Una vez recibida la declaración a que se hace referencia en el apartado 1, la Oficina Española de Patentes y Marcas, previo pago de la tasa correspondiente, inscribirá de oficio al Agente en su Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial como representantes legalmente habilitados para actuar como tales ante la misma.

4. En sus relaciones con la Oficina Española de Patentes y Marcas, los Agentes deberán utilizar su nombre propio, seguido de la indicación de su condición de Agente y, en el caso de personas jurídicas, de la razón social bajo la cual actúen, así como el domicilio social correspondiente.

Artículo 180. *Cese de la habilitación para el ejercicio de la actividad de representación profesional.*

1. El cese de la habilitación legal para actuar como Agente de la Propiedad Industrial se podrá producir por cualquiera de las siguientes causas:

a) Por fallecimiento, en el caso de personas físicas, o extinción, en el de personas jurídicas.

b) Por renuncia presentada por escrito ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

c) Por resolución motivada de la Oficina Española de Patentes y Marcas, previa comprobación del incumplimiento por el interesado de los requisitos exigidos por esta Ley para su habilitación como Agente. Cuando esto suceda, el interesado sólo podrá volver a presentar una declaración responsable, previa acreditación de los requisitos legales mencionados.

d) Por resolución judicial.

2. En todos los casos anteriores, la Oficina Española de Patentes y Marcas cancelará de oficio la inscripción correspondiente en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial.

3. Cuando el cese de la habilitación legal se produzca en aplicación del apartado 1.c) y la Oficina Española de Patentes y Marcas compruebe la falsedad, inexactitud u omisión de carácter esencial en los datos requeridos para el ejercicio de la actividad profesional, dicha Oficina podrá instruir el expediente sancionador establecido reglamentariamente y proponer al Ministro de Industria, Energía y Turismo el cese de la habilitación para el ejercicio de la representación profesional durante un periodo máximo de tres años.

4. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá asimismo dar de baja en su Registro al Agente o al representante habilitado e incoar en su caso el expediente sancionador en los términos previstos en el apartado precedente, cuando el Agente haya sido condenado por sentencia firme como consecuencia de hechos realizados en el ejercicio de su actividad profesional.

Artículo 181. *Libertad comunitaria de prestación de servicios y obligaciones de información.*

1. Los Agentes de la Propiedad Industrial establecidos en otro Estado miembro que presten temporalmente sus servicios en España deberán cumplir las normas sobre acceso y ejercicio de la profesión aprobadas por el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado y la normativa que lo desarrolla, debiendo presentar una declaración previa según el modelo aprobado por la Oficina Española de Patentes y Marcas, que deberá renovarse anualmente en caso de continuar la prestación temporal de servicios.

2. Las personas inscritas en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial deberán informar a los destinatarios de sus servicios en los términos establecidos por el artículo 22 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y cumplir con las obligaciones establecidas en la mencionada Ley.

TÍTULO XVI

Tasas y anualidades

Artículo 182. *Tasas.*

1. Las bases y tipos de gravamen de las tasas por la realización de los servicios, prestaciones y actividades administrativas sobre Propiedad Industrial en materia de patentes, modelos de utilidad y certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios serán las que figuran en el anexo de la presente Ley, de la que forma parte integrante. Las cuantías que figuran en dicho anexo experimentarán la actualización que en su caso se establezca mediante Ley ordinaria o en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para las tasas en general.

Su regulación estará sometida a lo dispuesto en esta Ley, y en cuanto no se opongan a lo dispuesto en la misma, en la Ley 17/1975, de 2 de mayo sobre creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial», en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, y en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y disposiciones complementarias.

2. La falta de pago de la tasa dentro del plazo legal o reglamentariamente establecido privará de toda eficacia al acto para el cual haya debido pagarse.

3. Si dejara de abonarse una tasa establecida para la tramitación del expediente de concesión de alguno de los títulos regulados en esta Ley, se considerará que la solicitud ha sido retirada.

Artículo 183. *Reembolso de las tasas.*

1. En el caso de que la solicitud de patente o de otro título de protección previsto en esta Ley sea retirada, se tenga por desistida o sea denegada antes de iniciarse la prestación, servicio o actividad administrativa correspondiente, se devolverán al peticionario las tasas respectivamente abonadas por estos conceptos, con excepción de la tasa de solicitud.

2. Cuando el informe sobre el estado de la técnica pueda basarse parcial o totalmente en el informe de búsqueda internacional realizado en aplicación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes se reembolsará al solicitante el 25 por ciento, el 50 por ciento, el 75 por ciento o el 100 por ciento de la tasa, en función del alcance de dicho informe.

3. Cuando el examen sustantivo pueda basarse parcial o totalmente en el informe de examen preliminar internacional realizado por la Administración Encargada del Examen Preliminar internacional competente, se reembolsará al solicitante el 25 por ciento, el 50 por ciento, el 75 por ciento o el 100 por ciento de dicha tasa, en función del alcance de dicho informe.

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

Artículo 184. *Anualidades y tasa de mantenimiento.*

1. Para mantener en vigor una patente o un modelo de utilidad o un certificado complementario de protección, el solicitante o el titular del mismo deberá abonar las anualidades, o en el caso de los certificados complementarios la tasa de mantenimiento, que figuran en el anexo mencionado en el artículo 182.1.

2. Las anualidades deberán pagarse por años adelantados, durante toda la vigencia de la patente o del modelo de utilidad. La fecha de devengo de cada anualidad será el último día del mes del aniversario de la fecha de presentación de la solicitud.

3. El pago de las anualidades devengadas antes de la publicación de la concesión de la patente en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» deberá efectuarse dentro de los tres meses posteriores a la fecha de dicha publicación.

El pago de las anualidades devengadas después de la publicación de la concesión de la patente o en la misma fecha deberá efectuarse dentro de los tres meses posteriores a la fecha de devengo de la anualidad correspondiente.

Vencido el plazo para el pago de una anualidad sin haber hecho efectivo su importe, se podrá abonar el mismo con el correspondiente recargo dentro de los seis meses siguientes.

No obstante, para las anualidades cuya fecha de devengo sea posterior a la de publicación de la concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» o coincidente con la misma, y durante el tiempo que transcurra desde la finalización del plazo con recargo hasta la fecha de devengo de la siguiente anualidad, se podrá regularizar el pago abonando la tasa de regularización prevista en la tarifa segunda de esta Ley cuyo importe se añadirá al segundo de los recargos previstos en el artículo 185.

4. La tasa que debe abonarse por la presentación de la solicitud de patente o del modelo de utilidad exonera del pago de las dos primeras anualidades.

5. La fecha de devengo de la tasa de mantenimiento de los certificados complementarios de protección o de su prórroga será la de su entrada en vigor.

Cuando la fecha de devengo sea anterior a la de publicación en el «Boletín Oficial de la propiedad Industrial» de la concesión del certificado o, en su caso de la prórroga, el pago deberá realizarse dentro de los tres meses posteriores a la fecha de publicación.

Cuando la fecha de devengo coincida o sea posterior a dicha fecha de publicación el pago deberá efectuarse dentro de los tres meses posteriores a la fecha de devengo.

Vencido el plazo para el pago de la tasa de mantenimiento sin haber hecho efectivo su importe, se podrá abonar el mismo con el correspondiente recargo dentro de los seis meses siguiente.

Artículo 185. *Recargos.*

1. Transcurrido el plazo para el pago de una anualidad sin haber satisfecho su importe podrá abonarse la misma con un recargo del 25 por ciento dentro de los tres primeros meses y del 50 por ciento dentro de los tres siguientes, hasta un máximo de seis meses de demora.

2. Transcurrido el periodo de pago de la tasa de mantenimiento de los certificados complementarios o de la prórroga del certificado complementario de protección de medicamentos sin haber satisfecho su importe, podrá abonarse con un recargo del 25 por ciento, dentro de los tres primeros meses, y del 50 por ciento, dentro de los tres siguientes, hasta un máximo de seis meses de demora.

Artículo 186. *Reducción de tasas.*

1. Los emprendedores que, teniendo la consideración de persona física o pequeña y mediana empresa (PYME), deseen obtener la protección de una invención mediante patente nacional o modelo de utilidad podrán solicitar que le sea concedida satisfaciendo el 50 por ciento de las tasas establecidas en concepto de solicitud, las anualidades tercera, cuarta y quinta, y en el caso de las patentes nacionales, de petición de informe sobre el estado de la técnica y de examen sustantivo.

Para ello se deberá presentar, junto a la solicitud de patente nacional o modelo de utilidad, la petición de reducción de tasas y acreditar, con la documentación que se exija reglamentariamente, que se ajustan a la definición de emprendedor de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización y a la definición de pequeña y mediana empresa (PYME) adoptada por la Recomendación 2003/361/CE, de la Comisión Europea, de 6 de mayo, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas o a la que, en caso de modificación o sustitución de la misma, sea aplicable en el momento de presentarse la solicitud.

2. Las solicitudes o escritos presentados por medios electrónicos tendrán una reducción de un 15 por ciento en el importe de las tasas a las que estén sujetas dichas solicitudes y escritos, si los mismos son presentados y las tasas son abonadas previa o simultáneamente por dichos medios técnicos.

3. No se admitirán otras exenciones o reducciones distintas de las reconocidas expresamente en esta Ley o de las que en su caso, se establezcan por acuerdos o tratados internacionales o en ejecución de los mismos.

Disposición adicional primera. *Régimen legal de los procedimientos.*

Los procedimientos administrativos previstos en esta Ley se regirán por su normativa específica, y en lo no previsto en ella, por las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición adicional segunda. *Plazos máximos de resolución de los procedimientos de Propiedad Industrial.*

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 59.3 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, los plazos máximos de resolución de los procedimientos administrativos de concesión y registro de las diversas modalidades de Propiedad Industrial se establecerán por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previa propuesta de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

2. En los supuestos de cambio de modalidad, el plazo máximo de resolución empezará a computarse a partir de la fecha de presentación de la documentación correspondiente a la nueva modalidad.

3. Cuando el plazo para realizar un trámite en alguno de los procedimientos previstos en las Leyes que regulan las diversas modalidades de propiedad industrial expire en sábado, el trámite de que se trate se podrá efectuar válidamente en el primer día hábil siguiente a ese sábado.

4. El vencimiento del plazo máximo de resolución para resolver una solicitud sin que se haya notificado resolución expresa, legitimará al interesado para entenderla desestimada a los solos efectos de permitirle la interposición del recurso administrativo o contencioso

administrativo que resulte procedente. La desestimación presunta en ningún caso excluirá el deber de dictar resolución expresa, la cual se adoptará sin vinculación alguna al sentido del silencio.

Disposición adicional tercera. *Tramitación preferente de solicitudes.*

A propuesta de la Oficina Española de Patentes y mediante orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo se podrá disponer la tramitación preferente de solicitudes de patentes y modelos de utilidad relativas a tecnologías relacionadas con los objetivos de sostenibilidad establecidos en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

Disposición adicional cuarta. *Tasas por la actuación de la Oficina Española de Patentes y Marcas en el marco del Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT).*

La cuantía de las tasas que, según lo dispuesto en el Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT), establece cada Oficina por su actuación como Oficina Receptora y Administración Internacional PCT será, en lo que a la Oficina Española de Patentes y Marcas se refiere, la indicada en el anexo de esta Ley.

El resto de las tasas aplicables por la Oficina Española de Patentes y Marcas en el marco de este Tratado serán las establecidas en el Reglamento del Tratado PCT, en el Acuerdo entre la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relativo al funcionamiento de la Oficina Española de Patentes y Marcas como Administración Internacional PCT, así como en el Acuerdo Especial entre la Organización Europea de Patentes y el Gobierno del Reino de España relativo a la Cooperación en cuestiones relacionadas con el PCT, que estén vigentes cuando se solicite el servicio correspondiente.

Disposición adicional quinta. *Publicidad de solicitudes y resoluciones y consulta pública de expedientes.*

1. La publicación de las solicitudes y resoluciones de concesión de los títulos de Propiedad Industrial incluirá el nombre y apellidos del solicitante o titular, si se trata de personas físicas, o la denominación o razón social si se trata de personas jurídicas, así como su nacionalidad y dirección postal.

2. Una vez publicadas las solicitudes podrán ser consultados los documentos que integren los expedientes de los correspondientes títulos, sin necesidad de consentimiento de los solicitantes o concesionarios de los mismos o de las demás partes personadas o intervinientes.

La consulta pública podrá efectuarse presencialmente o a través de medios telemáticos y con sujeción a las limitaciones legales o reglamentarias establecidas en la legislación vigente sobre Propiedad Industrial.

3. La consulta pública incluirá necesariamente la de los datos necesarios para identificar al titular de la solicitud o del derecho de Propiedad Industrial y contactar con él, así como a las partes personadas o intervinientes en el procedimiento, y en particular el nombre y apellidos, si se trata de personas físicas, su denominación o razón social si se trata de personas jurídicas y su dirección postal.

4. La consulta pública podrá incluir, salvo oposición expresa del interesado cuando se refieran a personas físicas, el teléfono y el número de identificación fiscal.

5. Se exceptuarán de la consulta pública las partes o documentos del expediente cuya confidencialidad haya sido solicitada por el interesado previamente a la petición de consulta, siempre que:

1.º No respondan a los fines de información pública propios del Registro de Patentes y

2.º Su consulta no esté justificada por intereses legítimos y preponderantes de la parte solicitante de aquella.

Disposición adicional sexta. *Programas de concesión acelerada.*

1. La Dirección de la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá establecer mediante instrucción programas de concesión acelerada de patentes para aquellas solicitudes que no reivindiquen prioridad de solicitudes anteriores y respecto de las cuales el interesado:

a) Se acoja expresamente al programa de concesión acelerada de patentes.
b) Presente la solicitud de publicación anticipada y la petición de examen, abonando las tasas correspondientes, bien con la solicitud, o en el plazo que reglamentariamente se establezca.

En el caso de que la solicitud presente defectos, la OEPM se lo comunicará al solicitante y dará a éste un plazo para que corrija los defectos encontrados. Una vez transcurrido el plazo sin que se hayan corregido los defectos, se considerará que la solicitud de concesión acelerada no ha sido formulada y el procedimiento continuará por la vía habitual fuera del programa de concesión acelerada.
2. No será necesario motivar ni la solicitud de tramitación acelerada por el solicitante, ni la aplicación del programa por el órgano responsable de su tramitación.

Disposición adicional séptima. *Coordinación con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.*

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación adecuados entre la Oficina Española de Patentes y Marcas y las Comunidades Autónomas competentes para recibir las correspondientes solicitudes dirigidas a dicha Oficina. El órgano competente de la Comunidad Autónoma a través del cual se haya presentado la documentación en su caso, deberá permanecer informado a lo largo del procedimiento una vez publicada la solicitud. A tal efecto, se implantarán sistemas de intercomunicación y coordinación de los correspondientes Registros que garanticen la compatibilidad informática y la transmisión telemática de los asientos.

Disposición adicional octava. *Comunicaciones telemáticas con Juzgados y Tribunales.*

1. Los documentos que hayan de remitirse a los Juzgados y Tribunales para su inclusión en cualquier tipo de procedimiento, se enviarán en formato electrónico de conformidad con lo establecido sobre comunicaciones electrónicas en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, siempre y cuando aquéllos cuenten con los sistemas informáticos necesarios para su recepción y a través de los entornos cerrados de comunicación puestos a su disposición, los cuales garantizarán en todo caso la seguridad y la protección de los datos y/o documentos transmitidos.
2. Los documentos electrónicos públicos o privados se incorporarán como anexo al documento principal, siguiendo los sistemas previstos en esta Ley o en sus normas de desarrollo y conforme a lo previsto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Disposición adicional novena. *Ejercicio de acciones basadas en títulos cuya concesión no es firme en vía administrativa.*

1. El artículo 120.4 se aplicará, en todo caso, a instancia de cualquiera de las partes en el proceso que tenga por objeto el ejercicio de acciones ya sean de nulidad o de infracción de la patente, cuando el título resulte modificado fuera del proceso como consecuencia de una resolución definitiva en vía administrativa sobre la concesión del título en que se funde la acción.
2. Si la resolución final fuera recurrida en vía contencioso-administrativa será de aplicación el artículo 42 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Disposición adicional décima. *Aplicación del régimen de tasas para la obtención y mantenimiento de los títulos previstos en esta Ley.*

1. Las universidades públicas tendrán derecho a una bonificación del cincuenta por ciento en el importe de las tasas abonadas para la obtención y mantenimiento de los títulos de propiedad industrial regulados en esta Ley y solicitados con posterioridad a la entrada en vigor de la misma.

2. La bonificación será del cien por cien, siempre que acrediten que en el plazo establecido en el artículo 90.2 se ha producido una explotación económica real y efectiva de la patente o del modelo de utilidad. En este caso, las universidades podrán solicitar la devolución del importe de las tasas abonadas, en los términos que se establezcan reglamentariamente.

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

1. Los procedimientos administrativos previstos en esta Ley e iniciados con anterioridad a su entrada en vigor serán tramitados y resueltos conforme a la normativa legal vigente en la fecha de la presentación de las correspondientes solicitudes.

2. A estos efectos, en las solicitudes originadas por división, cambio de modalidad o transformación de una solicitud, se considerará que su fecha de presentación es la fecha de presentación de la solicitud originaria.

Disposición transitoria segunda. *Normativa aplicable a los títulos de protección de las invenciones concedidos conforme a la legislación anterior.*

A los títulos de protección de las invenciones solicitadas bajo la vigencia de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes les serán de aplicación las disposiciones contenidas en los títulos y capítulos de la presente Ley que se enuncian a continuación:

1.º Capítulo V del Título V «Disposiciones comunes a todos los procedimientos y a la información de los terceros» en la medida en que dichos procedimientos se refieran a actuaciones posteriores a la concesión del título.

2.º Título VI, «Efectos de la patente y de la solicitud de patente»; Título VII, «Acciones por violación del derecho de patente»; Título VIII, «La solicitud de la patente y la patente como objetos de derecho de propiedad»; Título IX, «Obligación de explotar y licencias obligatorias»; Título X, «Nulidad, revocación y caducidad de la patente»; Título XII, «Jurisdicción y normas procesales»; Título XIV, «Aplicación de los Convenios Internacionales».

3.º Capítulo III del Título XIII «Efectos de la concesión» con excepción de las causas de nulidad a las que se refiere el artículo 149.1.a) que serán las previstas en el artículos 153.1.a) de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

Disposición transitoria tercera. *Tasas y anualidades.*

1. Las bases y tipos de gravamen de las tasas a que se refiere artículo 182.1 serán las vigentes en el momento de presentarse la solicitud o de solicitarse el servicio, prestación o actividad administrativa de que se trate.

2. El plazo para el pago de las anualidades de las patentes concedidas conforme a la Ley anterior, cuya fecha de devengo sea igual o posterior a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley y no hayan sido pagadas con anterioridad a esa fecha, será el previsto en el artículo 184.3.

3. La reducción de tasas prevista en el artículo 186.1 se aplicará a las solicitudes de patentes y modelos de utilidad presentadas con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.

4. El apartado 3 del artículo 186 se aplicará a las solicitudes presentadas con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.

5. Las tasas de solicitud y mantenimiento de los certificados complementarios de protección serán las vigentes en el momento de solicitarse el certificado o la prórroga del mismo.

Disposición transitoria cuarta. *Divulgaciones inocuas.*

A las solicitudes presentadas dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de esta Ley les será de aplicación el artículo 7 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

Disposición transitoria quinta. *Aplicación del régimen sobre explotación y cesión de invenciones realizadas por los Entes Públicos de Investigación.*

Las referencias que en el Real Decreto 55/2002, de 18 de enero, sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, se entienden referidas al artículo 21 de esta Ley.

Disposición transitoria sexta. *Acciones judiciales.*

Las acciones judiciales que se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor de la presente Ley se seguirán por el mismo procedimiento con arreglo al cual se hubieran incoado.

Disposición derogatoria única. *Derogación normativa.*

Queda derogada, dejando a salvo lo dispuesto en las disposiciones transitorias, la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Ley.

Disposición final primera. *Modificación de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión.*

Los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión, quedan redactados como sigue:

> **«Artículo cuarenta y cinco.**
>
> 1. Podrán sujetarse a hipoteca mobiliaria los derechos protegidos por la legislación de Propiedad Industrial tales como las patentes, topografías de productos semiconductores, marcas, nombres comerciales, diseños industriales, variedades vegetales y otras cualesquiera modalidades típicas, de conformidad con su Ley reguladora.
> 2. Podrá constituirse la garantía hipotecaria tanto por el propietario como por el licenciatario con facultad de ceder su derecho a tercero, tanto sobre el derecho en sí como sobre la solicitud de concesión del derecho. Pueden dar en garantía hipotecaria sus respectivos derechos los licenciatarios que sean titulares de licencias en su totalidad o en alguna de las facultades que integran el derecho de exclusiva, para todo el territorio nacional o para una parte del mismo; con la condición de licencia exclusiva o no exclusiva.
> 3. No son susceptibles de hipoteca mobiliaria los derechos de propiedad industrial registrables pero no registrados, los derechos personalísimos, carentes de contenido patrimonial o no enajenables y, en general, los que no sean susceptibles de apropiación individual.
> 4. La garantía se extiende a los derechos y mejoras resultantes de la adición, modificación o perfeccionamiento de los derechos registrados.
> 5. Inmediatamente después de haber practicado los asientos respectivos en el Registro de Bienes Muebles, el Registrador remitirá de oficio certificación de su contenido a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su constancia registral en esta última y la coordinación entre sendos servicios de publicidad. La garantía registral se reputa constituida a los efectos previstos en esta Ley desde que quedare inscrita en el Registro de Bienes Muebles.
> 6. Respecto a los nombres de dominio en internet se estará a lo que dispongan las normas de su correspondiente Registro no pudiéndose gravar con hipoteca

mobiliaria los derechos no susceptibles de enajenación voluntaria de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable.

7. Las normas del presente Capítulo establecen las reglas comunes para las hipotecas mobiliarias sobre derechos de propiedad industrial y sobre las hipotecas mobiliarias sobre derechos protegidos por la legislación de propiedad intelectual a los que se refiere el artículo siguiente.»

«Artículo cuarenta y seis.

1. Podrá imponerse hipoteca mobiliaria tanto sobre los derechos de explotación de la obra como sobre todos aquellos derechos y modalidades de la propiedad intelectual de contenido patrimonial que sean susceptibles de transmisión inter vivos conforme a su Ley reguladora. También podrán sujetarse a hipoteca mobiliaria los derechos de explotación de una obra cinematográfica en los términos previstos en la Ley.

2. Podrá constituirse la garantía tanto por el propietario como por el cesionario, en exclusiva o como cesionario parcial, siempre que aquel tuviere facultad de enajenar su derecho a tercero.

3. No son susceptibles de hipoteca mobiliaria los derechos de propiedad intelectual registrables pero no registrados así como los derechos personalísimos tales como el llamado derecho moral de autor, los no enajenables y en general los que no sean susceptibles de apropiación individual.

4. A menos que otra cosa se pacte en el contrato, la garantía sobre la obra original no se extiende a las traducciones y adaptaciones; las revisiones, actualizaciones o anotaciones; los compendios, resúmenes o extractos; los arreglos musicales o cuales quiera transformaciones de la obra. Dichas transformaciones podrán ser objeto de otras tantas garantías separadas.

5. Inmediatamente después de haber practicado los asientos respectivos en el Registro de Bienes Muebles, el Registrador remitirá de oficio certificación de su contenido al Registro público competente donde figurase inscrita la modalidad de Propiedad Industrial objeto de la garantía para su constancia registral y la coordinación entre sendos servicios de publicidad. La hipoteca mobiliaria se reputa constituida a los efectos previstos en esta Ley desde que quedare inscrita en el Registro de Bienes Muebles.»

Disposición final segunda. *Modificación de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial».*

En la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial», se modifica el apartado seis del artículo segundo y se adiciona un nuevo apartado siete al mismo artículo, con la siguiente redacción:

«Seis. Desempeñar como institución mediadora y arbitral, y de acuerdo con lo previsto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, las funciones que por real decreto se le atribuyan para la solución de conflictos relativos a la adquisición, utilización, contratación y defensa de los derechos de Propiedad Industrial en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho.

Siete. Cualquier otra función que la legislación vigente atribuya actualmente a la Oficina Española de Patentes y Marcas o las que en lo sucesivo le sean expresamente encomendadas en las materias propias de su competencia.»

Disposición final tercera. *Modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.*

La disposición adicional primera de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, queda redactada como sigue:

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

1. Las normas vigentes contenidas en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes serán de aplicación a las distintas modalidades de signos distintivos de la presente Ley en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza, sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente apartado.

2. Los Juzgados de lo Mercantil que, conforme a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, tienen atribuidas las funciones de Juzgados de Marca Comunitaria en aplicación del Reglamento (CE) n.º 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, serán competentes para conocer de los litigios civiles que deriven de la presente Ley cuando se ejerciten de manera acumulada acciones concernientes a marcas comunitarias y nacionales o internacionales idénticas o similares; o si existiere cualquier otra conexión entre las pretensiones y al menos una de ellas esté basada en un registro o solicitud de marca comunitaria. En estos casos la competencia corresponderá en exclusiva a los Juzgados de Marca Comunitaria.»

Disposición final cuarta. *Modificación de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.*

Se modifican los artículos 24, 29, 76, la Disposición adicional primera y el anexo de tasas de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, que quedan redactados como sigue:

Artículo 24. *Derecho de Prioridad Unionista.*

Se adiciona un nuevo apartado 4 con la siguiente redacción:

«4. No será sin embargo necesaria la presentación de la copia de la solicitud anterior ni de la traducción cuando la reivindicación de prioridad no se considere relevante para determinar la validez del diseño registrado o la solicitud anterior o su traducción obren ya en poder de la Oficina Española de Patentes y Marcas o estén disponibles en una biblioteca o base de datos digital.»

Artículo 29.

Se modifica el apartado 1 del artículo 29 «Examen de Oficio» cuya redacción será la siguiente:

«1. Superado el examen de forma y, en su caso, recibida la solicitud remitida por el órgano competente de la comunidad autónoma, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará de oficio:

a) Si el objeto de la solicitud constituye un diseño conforme a lo dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 1 de esta Ley.

b) Si el diseño cuyo registro se solicita es contrario al orden público o a las buenas costumbres.

c) Si el diseño cuyo registro se solicita supone un uso indebido de alguno de los elementos mencionados en el párrafo e) del artículo 13 de esta Ley.»

Artículo 76.

Se modifica los apartados 4 y 5 del artículo 76 «Denegación y concesión de la protección en España» que quedan redactados como sigue:

«4. La Oficina Española de Patentes y Marcas notificará a la Oficina Internacional, en la forma y plazo establecido en la mencionada Acta de Ginebra, los motivos que justifiquen la denegación de los efectos del registro internacional en España.

5. En el caso de que la Oficina Española de Patentes y Marcas no haya denegado la protección en España tras el examen de oficio o de un procedimiento de oposición, la protección conferida por el registro internacional de un diseño producirá

efectos desde la fecha de su publicación por la Oficina Internacional. El titular del registro internacional tendrá los mismos derechos y vías de recurso que el solicitante o titular de un registro nacional.»

Disposición adicional primera. *Jurisdicción y normas procesales.*

La disposición adicional primera queda redactada como sigue:

«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, las normas vigentes contenidas en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes serán de aplicación en lo relativo al ejercicio de acciones derivadas de la presente Ley y a la adopción de medidas provisionales y cautelares, en todo aquello que no sea incompatible con lo previsto en la misma.

2. Los Juzgados de lo Mercantil que, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, tienen atribuidas las funciones de Juzgados de Marca Comunitaria en aplicación del Reglamento (CE) n.º 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios, serán competentes para conocer de los litigios civiles que deriven de la presente Ley cuando se ejerciten de manera acumulada acciones fundadas en títulos comunitarios y nacionales o internacionales sobre el mismo o similar diseño, o si existiere cualquier otra conexión entre las pretensiones y al menos una de ellas esté basada en un registro o solicitud de título comunitario. En estos casos la competencia corresponderá en exclusiva a los Juzgados de Marca Comunitaria.»

Anexo de Tasas.

Modificación de la tarifa primera del anexo de tasas previstas en la disposición adicional tercera de la ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

El epígrafe 1.7 de la tarifa primera se modifica como sigue:

«1.7 Oposiciones: por formulación de oposición: 43,70 euros.

Por los diseños adicionales impugnados en la misma formulación de oposición a partir del décimo:

De 11 a 20 diseños: 34,96 euros
De 21 a 30 diseños: 27,96 euros
De 31 a 40 diseños: 22,37 euros
De 41 a 50 diseños: 17,89 euros.»

Disposición final quinta. *Modificación de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.*

La disposición adicional décima sexta de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, queda redactada como sigue:

«Disposición adicional décima sexta. *Traducciones e interpretaciones de carácter oficial.*

1. Reglamentariamente se determinarán los requisitos para que las traducciones e interpretaciones de una lengua extranjera al castellano y viceversa tengan carácter oficial. En todo caso, tendrán este carácter si han sido realizadas por quien se encuentre en posesión del título de Traductor-Intérprete Jurado que otorga el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Los requisitos para el otorgamiento de este título, así como el resto de elementos que conforman su régimen jurídico, se desarrollarán reglamentariamente.

2. El carácter oficial de una traducción o interpretación comporta que ésta pueda ser aportada ante órganos judiciales y administrativos en los términos que se determine reglamentariamente.

3. El Traductor-Intérprete Jurado certificará con su firma y sello la fidelidad y exactitud de la traducción e interpretación.

4. La traducción e interpretación que realice un Traductor-Intérprete Jurado podrá ser revisada por la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a solicitud del titular del órgano administrativo, judicial, registro o autoridad competente ante quien se presente.»

Disposición final sexta. *Título competencial.*

Esta Ley se dicta al amparo de la competencia estatal prevista por el artículo 149.1.9.ª de la Constitución en materia de legislación sobre Propiedad Industrial. Se exceptúan de lo anterior el título VII, título XII, la disposición adicional novena, disposición transitoria sexta, disposiciones finales segunda, tercera y cuarta, que se amparan en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación procesal.

Asimismo, se excepciona la disposición final primera, que se ampara en el artículo 149.1.8.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan.

Por otra parte, la disposición final quinta se ampara en el artículo 149.1.18.ª que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios.

Disposición final séptima. *Desarrollo de la Ley.*

Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley.

Disposición final octava. *Cláusula de salvaguardia.*

Las medidas incluidas en esta Ley serán atendidas con las dotaciones presupuestarias ordinarias del organismo y no podrán suponer incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal al servicio del sector público.

Disposición final novena. *Entrada en vigor.*

La presente Ley entrará en vigor el 1 de abril de 2017.

ANEXO

Las tasas y exacciones parafiscales unificadas a que se refiere el artículo décimo de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial», aplicadas a servicios, prestaciones y actividades del Registro de la Propiedad Industrial derivados de la presente Ley, serán las siguientes:

	Euros
Tarifa primera. Adquisición y defensa de derechos	
1.1 Solicitudes:	
Por la solicitud de una demanda de depósito de patente de invención o modelo de utilidad, ya sea directamente o como consecuencia de la división de una solicitud inclusive la inserción de la solicitud en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial»	100,38
Por solicitud de cambio de modalidad de protección	10,30
Por solicitud de informe sobre el estado de la técnica	684,65
Por solicitud de examen sustantivo	389,77
Por la presentación de un recurso o solicitud de revisión	88,09
Por solicitud de resolución urgente de un expediente	47,39
Por solicitud de restablecimiento de derechos	105,35
Por solicitud de revocación o limitación	74,19
Recurso o solicitud de revisión	88,09
Por solicitud de inscripción en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial	74,01
Por solicitud para la Tramitación de certificados complementarios de protección de medicamentos-productos fitosanitarios (CCP)	517,21
Por solicitud de prórroga de certificados complementarios de protección de medicamentos	517,21
1.2 Prioridad:	
Por cada prioridad reivindicada en materia de patentes y modelos de utilidad	19,65
1.3 Modificaciones:	

	Euros
Por cualquier modificación del expediente, ya sean a la solicitud, descripción o reivindicaciones, ya sean aportaciones posteriores de documentos o rectificación de errores materiales, aritméticos o de hecho y en general por cualquier modificación en supuestos autorizados por la Ley	23,19
1.4 Contestación a suspenso*:*	
Por contestación a suspenso provocado por defectos formales de cualquier tipo de expediente tramitado en virtud de la presente Ley	42,06
1.5 Oposiciones:	
Por presentación de oposiciones a la concesión de expedientes de patentes y modelos de utilidad	43,27
Tarifa segunda. Mantenimiento y transmisión de derechos	
2.1 Anualidades:	
3.ª	18,48
4.ª	23,06
5.ª	44,11
6.ª	65,10
7.ª	107,47
8.ª	133,78
9.ª	167,88
10.ª	216,06
11.ª	270,82
12.ª	317,98
13.ª	365,05
14.ª	412,56
15.ª	440,59
16.ª	458,85
17.ª	490,00
18.ª	490,00
19.ª	490,00
20.ª	490,00
2.1.1 Tasas de mantenimiento de certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios:	
CCP de duración igual o inferior a un año	803,93
CCP de duración igual o inferior a dos años	1.688,24
CCP de duración igual o inferior a tres años	2.661,05
CCP de duración igual o inferior a cuatro años	3.731,05
CCP de duración igual o inferior a cinco años	4.908,12
Prórroga de CCP de duración igual o inferior a un año	803,93
2.2 Demoras y regularización:	
Por demoras en los pagos de anualidad, recargos del 25 por 100, dentro de los tres primeros meses, y del 50 por 100, dentro de los tres siguientes, hasta un máximo de seis meses de demora. No obstante, en los siguientes seis meses y hasta un máximo de tiempo que coincida con la fecha aniversario de la siguiente anualidad, el interesado podrá regularizar el pago de la anualidad no pagada abonando la tasa de regularización establecida en este apartado.	
Por la regularización en el pago de las anualidades prevista en el artículo 184.3	100,00
2.3 Explotación y licencias:	
Por la tramitación de expedientes de puesta en explotación de patentes y modelos de utilidad	21,87
Por la tramitación de cada uno de los ofrecimientos de licencias de pleno derecho o licencia obligatoria en los casos previstos por la Ley	19,68
Por mediación de la Oficina para la obtención de una licencia contractual	131,14
2.4 Transferencias:	
Por tramitación de expedientes de inscripción de transmisiones o de cesiones o modificaciones. Por cada registro efectuado	13,24
2.5 Por la inscripción de cambio de nombre del titular:	
Por cada registro afectado	16,38
Tarifa tercera. Otros servicios	
3.1 Por cada certificación de datos registrados relativos a patentes, modelos de utilidad o certificados complementarios de protección o sus prórrogas, así como por la expedición de copia autorizada de cada uno de los documentos permitidos por la Ley	20,60
3.2 Consulta y vista de un expediente	3,56
Copia de documentos de un expediente	11,38
Por cada página que exceda de 10	1,13
Anuncio en «BOPI» de interposición de recurso contencioso administrativo	142,24
Anuncio en «BOPI» de fallo de recurso contencioso administrativo	142,24
3.3 Por la solicitud de informes periciales previstos en el art. 120.7	2.400
Tarifa cuarta	
4.1 Patentes europeas:	
Publicación de las reivindicaciones	107, 80
Publicación de un fascículo (hasta 22 páginas)	320,93
Página adicional fascículo	12,90
4.2 Patentes internacionales:	

	Euros
Tasa de transmisión	74,25
Tasa por transmisión de documento de prioridad	29,69
Tasa de examen preliminar internacional	583,65
Tasa adicional de examen preliminar internacional	583,65

Véase, en cuanto a la modificación de los importes de las tasas contenidas en este Anexo, el art. 96 de la Ley 6/2018, de 3 de julio. Ref. BOE-A-2018-9268

§ 2

Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes

Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales
«BOE» núm. 78, de 1 de abril de 2017
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2017-3550

La disposición final séptima de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (en adelante, la Ley) autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones necesarias para su desarrollo y aplicación. En su virtud se ha procedido a la elaboración de la presente norma que da continuidad y eficacia a las novedades introducidas por la Ley.

Mediante este real decreto se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24 /2015, de 24 de julio, de Patentes, necesario desarrollo para alcanzar los objetivos de dicha Ley, en particular, al establecer un sistema de concesión de patentes fuertes, generar seguridad jurídica al reunir en dos normas la anterior dispersión normativa en la materia, mejorar la claridad normativa, flexibilizar y agilizar los procedimientos, adaptar y modernizar aspectos como la representación profesional ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, impulsar la innovación y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYME) y al emprendimiento.

El Reglamento, que se aprueba mediante este real decreto, consta de ciento quince artículos, divididos en once títulos, seis disposiciones adicionales y un anexo.

El Título I versa íntegramente sobre las patentes de invención y se estructura en cinco capítulos. El Capítulo I se destina a la solicitud de patente y a los distintos documentos que la conforman, así como su redacción y contenido. Los Capítulos II a V tratan sobre el desarrollo de los diversos procedimientos para la tramitación de la patente, desde su solicitud hasta la concesión y posterior oposición, posibles recursos así como de la tramitación de la revocación o limitación y de otros procedimientos.

A este respecto el Capítulo II recoge las previsiones reglamentarias relativas al procedimiento de concesión y las divide en tres secciones: la sección primera, sobre admisión a trámite y examen de oficio; la sección segunda, relativa al Informe sobre el Estado de la Técnica y la opinión escrita; y la sección tercera, sobre examen sustantivo y resolución del procedimiento.

Prosigue el Capítulo III con el procedimiento de oposición de acuerdo con las previsiones de la Ley, que sitúa el trámite de oposición en un momento posterior a la concesión. El Capítulo IV tiene por objeto el procedimiento de revocación o limitación. En ambos casos, se trata de una regulación novedosa e inédita dentro del procedimiento español de concesión de patentes por lo que, para su redacción, se ha tenido muy en cuenta el Reglamento de Ejecución del Convenio de Múnich de 5 de octubre de 1973, tal como ha sido modificado por el Acta de Revisión del Convenio sobre la Patente Europea, hecha en Múnich el 29 de

noviembre de 2000 (en adelante, Acta 2000), y la práctica surgida a su amparo. Finalmente, el Capítulo V se dedica a la regulación de otros procedimientos y se divide en tres secciones: sección primera, sobre solicitudes divisionales; sección segunda, relativa a cambio de modalidad; y sección tercera, sobre tramitación secreta de patentes que interesan a la defensa nacional.

El Título II se refiere a los certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios, regulando por primera vez el procedimiento de tramitación para su concesión.

El Título III versa sobre los modelos de utilidad y se divide en dos capítulos, referidos respectivamente a los diversos trámites del procedimiento de concesión y a las cuestiones prácticas relativas al informe preceptivo para el ejercicio de acciones judiciales previsto en el artículo 148.3 de la Ley.

El Título IV regula aspectos comunes a las modalidades anteriores. En particular, el Capítulo I se refiere a la modificación de la solicitud y demás documentos y rectificación de errores; el Capítulo II a las medidas en materia de plazos; y el Capítulo III a la actuación de la Oficina Española de Patentes y Marcas como registro de patentes y su actividad de información al público.

El Título V está estructurado en dos capítulos. Así, el Capítulo I abarca la inscripción de cesiones, licencias y otras modificaciones de derechos. Por su parte, el Capítulo II, para una mayor coherencia y sistematicidad regula la inscripción del ofrecimiento de licencias de pleno derecho por parte del titular separando esta materia de la relativa a licencias obligatorias.

El Título VI recoge la regulación de la solicitud de licencia obligatoria, sus clases y el procedimiento para su tramitación, adecuando todo ello a las novedades introducidas por la Ley.

En el Título VII, por motivos de sistematicidad, se unifican las cuestiones relativas a la caducidad, incluyendo en el mismo la instrucción de los correspondientes expedientes por falta o insuficiencia de explotación y por renuncia del titular de la patente.

El Título VIII traslada la regulación de aspectos necesarios para la aplicación de convenios internacionales contenida en otras normas de rango inferior a Ley que habían entrado en vigor con posterioridad a la promulgación de la Ley 11/1986, de 20 marzo, de Patentes, ante la obligación de hacer frente a los compromisos internacionales. El Capítulo I se destina a la aplicación del Convenio sobre la concesión de Patentes Europeas (Múnich, 5 de octubre de 1973), según su versión tras las modificaciones introducidas por el Acta 2000 y el Capítulo II tiene por objeto la aplicación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (Washington, 19 de junio de 1970), según su última versión en vigor.

El Título IX prevé expresamente el procedimiento para la efectividad de lo previsto en los artículos 11 a 13 de la Ley en favor del tercero que viera reconocido su derecho a la solicitud o registro de patente en ejercicio de acción reivindicatoria. En particular, se pretende favorecer la seguridad jurídica y entroncar en el procedimiento de concesión de la patente la suspensión del artículo 11.3 de la Ley teniendo en cuenta que el actor cuyo derecho fuera reconocido respecto de una solicitud todavía no concedida, puede optar por la subrogación, presentación de nueva solicitud o denegación de la solicitud en trámite.

Se recogen en el Título X las previsiones que desarrollan algunos aspectos de la Ley en materia de tasas, en particular, la reducción del artículo 186.1 de la Ley y la bonificación de tasas destinada a Universidades Públicas del apartado 2 de la disposición adicional décima de la Ley.

Finalmente, el Título XI regula la representación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, en particular, el régimen jurídico de los Agentes de la Propiedad Industrial. En este sentido, se establecen los requisitos de acceso a la profesión y sus relaciones con la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Respecto de las disposiciones adicionales, la disposición adicional primera declara que, en virtud de la especialidad de los procedimientos en materia de propiedad industrial, los procedimientos regulados en la Ley quedan excluidos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo en lo no previsto en su normativa específica. Esta especialidad se debe, por un lado, a la propia naturaleza de los derechos objeto de protección y, por otro, a las obligaciones asumidas por

España a través de diferentes Tratados Internacionales, como, por ejemplo, el Tratado sobre el Derecho de Patentes de 1 de junio de 2000 (hecho en Ginebra el 1 de junio de 2000).

La disposición adicional segunda habilita a la Oficina Española de Patentes y Marcas para establecer modelos oficiales para toda solicitud o documentación que vaya dirigida a la misma y para establecer los requerimientos formales y técnicos para la presentación electrónica. A este respecto, esta disposición obliga a los Agentes de la Propiedad Industrial a relacionarse con la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante medios electrónicos. Por último, a efectos puramente aclaratorios, se indica que el lugar de presentación de cualquier documento, no solo el de la solicitud de patente, se presentarán en los lugares o medios previstos en el artículo 22 de la Ley.

La disposición adicional tercera prevé que la Oficina Española de Patentes y Marcas ponga en conocimiento del público un listado con las Bibliotecas digitales por ellas aceptadas, a los efectos oportunos previstos en el Reglamento.

La disposición adicional cuarta contiene una habilitación en favor de la Oficina Española de Patentes y Marcas para la emisión de certificaciones y copias autorizadas en formato electrónico, así como para la puesta a disposición de dichas copias autorizadas en Bibliotecas digitales, recogiendo básicamente lo dispuesto para signos distintivos y para diseños industriales.

La disposición adicional quinta aclara el contenido y el plazo en el que debe emitirse el informe pericial de la Oficina Española de Patentes y Marcas en virtud del artículo 120.7 de la Ley. Además, se especifica que, si el informe se solicita a instancia de parte, se concederá un plazo de subsanación para el abono de la tasa correspondiente, en el caso de que no se hubiera realizado el pago.

A continuación, por la disposición adicional sexta, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley, se regulan ciertos aspectos relativos a la resolución extrajudicial de controversias, habilitando a la Oficina Española de Patentes y Marcas para la celebración de acuerdos en la materia con organismos nacionales, europeos e internacionales.

Finalmente, se incluye un anexo al Reglamento que versa sobre los requisitos formales de la solicitud de patente.

Este real decreto y el reglamento ejecutivo que aprueba se dictan al amparo de la competencia estatal exclusiva en materia de legislación sobre propiedad industrial, prevista en el artículo 149.1.9ª de la Constitución.

En la tramitación de este real decreto se ha dado audiencia a los sectores interesados y, por otra parte, han emitido informe la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Consejo General del Poder Judicial.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Energía, Turismo y Agenda Digital y de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de marzo de 2017,

DISPONGO:

Artículo único. *Aprobación del Reglamento de Ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.*

Se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición derogatoria única. *Derogación normativa.*

1. Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango en cuanto contradigan o se opongan a lo dispuesto en el Reglamento que se aprueba por este real decreto.

2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:

a) El Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, aprobado por el Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre.

b) El Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre, relativo a la aplicación del Convenio sobre la concesión de Patentes Europeas.

c) El Reglamento de los procedimientos relativos a la concesión, mantenimiento y modificación de los derechos de propiedad industrial, aprobado por el Real Decreto 441/1994, de 11 de marzo.

d) El Real Decreto 1123/1995, de 3 de julio, para la aplicación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, (hecho en Washington el 19 junio 1970).

e) El Real Decreto 812/2000, de 19 de mayo, por el que se establece la aplicación del procedimiento de concesión con examen previo para las solicitudes de patente del sector de la alimentación.

f) El Real Decreto 996/2001, de 10 de septiembre, por el que se establece la aplicación con carácter general del procedimiento de concesión de patentes nacionales con examen previo.

Disposición final primera. *Modificación del Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas.*

Se modifica el artículo 3 del Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas incluyendo el siguiente nuevo apartado:

> «6 bis. Desempeñar, como institución mediadora y arbitral, de acuerdo con lo previsto en la Ley 5/2002, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, las funciones de resolución de conflictos relativos a la adquisición, utilización, contratación y defensa de los derechos de propiedad industrial en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho.
>
> Por orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, previa propuesta de la Oficina Española de Patentes y Marcas, se desarrollará el funcionamiento de la Oficina como institución mediadora y arbitral.»

Disposición final segunda. *Modificación del Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, aprobado por Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre.*

El Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, aprobado por Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre, se modifica en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el apartado 5 del artículo 6 del Reglamento, que pasa a tener la siguiente redacción:

> «5. En el mismo momento de la recepción, la solicitud será digitalizada y el órgano competente expedirá al solicitante un recibo acreditativo de la presentación en el que se hará constar el número de expediente, la representación, descripción u otra identificación del diseño, la naturaleza y el número de los documentos presentados y el lugar, día, hora y minuto de su recepción. En caso de solicitudes múltiples, el recibo identificará, como mínimo, el primer diseño, e indicará el número de los presentados. Una vez verificada la concordancia entre la copia digitalizada y los documentos originales, estos serán devueltos al interesado.»

Dos. Se añade un apartado 3 al artículo 7 del Reglamento, que queda redactado como sigue:

> «3. No será necesaria la presentación de la copia de la solicitud anterior ni la traducción cuando la reivindicación de prioridad no se considere relevante para determinar la validez del diseño registrado o la solicitud anterior o su traducción obren ya en poder de la Oficina Española de Patentes y Marcas o estén disponibles en una biblioteca digital.»

Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 27 del Reglamento, cuya nueva redacción es la siguiente:

> «1. Una vez finalizado el plazo para presentar oposiciones, se dará traslado de los escritos de oposición y de los documentos y pruebas presentados al titular del

diseño registrado para que presente sus alegaciones en el plazo de dos meses y, cuando proceda, modifique el diseño en los casos y bajo las condiciones previstas en el artículo 35.2 de la Ley 20/2003, de 7 de julio.»

Disposición final tercera. *Título competencial.*

Este real decreto se dicta al amparo de la competencia estatal exclusiva en materia de legislación sobre propiedad industrial, prevista en el artículo 149.1.9.ª de la Constitución.

Disposición final cuarta. *Modificación de formalidades previstas en el anexo del Reglamento.*

1. Por orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital se podrán modificar los documentos y los requisitos formales especificados en el anexo del Reglamento para la ejecución de la Ley de Patentes.

2. El Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, mediante resolución podrá adoptar directrices para la tramitación uniforme de los expedientes regulados en el Reglamento que se aprueba por este real decreto.

Disposición final quinta. *Desarrollo de los artículos 154.2 y 169.2 de la Ley de Patentes.*

1. Por orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, previo informe a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en el plazo de doce meses a contar desde la fecha de entrada en vigor del presente real decreto, se determinarán los requisitos y condiciones en que otros habilitados, distintos de los expresamente facultados por los artículos 154.2 y 169.2 de la Ley de Patentes, podrán realizar las traducciones de patentes europeas y solicitudes internacionales de patentes a que se refieren dichos artículos.

2. Transcurrido ese plazo de doce meses sin haberse dictado la orden correspondiente, quedarán habilitados para realizar las traducciones a que se refieren los artículos 154.2 y 169.2 de la Ley de Patentes los profesionales cuya titulación habilite para la realización de traducciones en la lengua extranjera para la que se requiera la traducción, así como los que dispongan de un grado que haya sido impartido íntegramente en la lengua para la que se requiera la traducción.

3. En todo caso deberá quedar garantizada la autenticidad y fidelidad de las traducciones mencionadas en esta disposición.

Disposición final sexta. *Cláusula de salvaguardia.*

Las medidas incluidas en el Reglamento aprobado por este real decreto serán atendidas con las dotaciones presupuestarias ordinarias del organismo y no podrán suponer incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal al servicio del sector público.

Disposición final séptima. *Entrada en vigor.*

Este real decreto entrará en vigor el 1 de abril de 2017.

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DE LA LEY 24/2015, DE 24 DE JULIO, DE PATENTES

TÍTULO I

Patentes de invención

CAPÍTULO I

Solicitud de patente

Artículo 1. *Solicitud de patente.*

Para la obtención de una patente de invención deberá formularse la solicitud a que se refiere el artículo 23 y siguientes de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (en adelante, la Ley), con sujeción a lo que se determina en los artículos siguientes.

Artículo 2. *Requisitos de la instancia de la solicitud de patente.*

1. La instancia por la que se solicita la patente, que se formalizará en un modelo oficial, deberá dirigirse al Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas y contener los siguientes datos:

a) Indicación de que se solicita una patente de invención.

b) La identidad del solicitante. Si hubiera varios solicitantes, se hará constar la identidad de cada uno de ellos. Cuando el solicitante sea una persona física se identificará con su nombre y apellido o apellidos, documento de identidad, domicilio y nacionalidad; y cuando sea una persona jurídica se identificará por su denominación social completa o de acuerdo con las disposiciones legales por las que se rija, su NIF, domicilio y nacionalidad.

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) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 175.2 de la Ley, en el supuesto de que el solicitante actúe por sí mismo y no tenga domicilio ni sede o establecimiento comercial serio y efectivo en territorio del Estado español deberá designar, a efectos de notificaciones, una dirección postal en España o indicar que las notificaciones le sean dirigidas por cualquier otro medio técnico de comunicación admitido por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

d) Título de la invención, en el que, sin denominaciones de fantasía y de la manera más clara y concisa posible, aparezca la designación técnica de la invención que deberá ser congruente con las reivindicaciones.

e) La designación del inventor o inventores, con indicación de su nombre y apellido o apellidos; en el supuesto de que el solicitante no fuera el inventor o el único inventor, se indicará cómo ha adquirido el derecho a la patente en relación con cada uno de los inventores.

f) Relación de documentos que acompañan a la solicitud.

g) La firma del solicitante o de su representante.

2. En su caso, la instancia deberá ser completada con los siguientes datos:

a) Cuando el solicitante actúe por medio de un representante, se indicará su identidad, de conformidad con el párrafo b) anterior. En el supuesto de que el representante fuera un Agente de la Propiedad Industrial al que se refiere el artículo 176 de la Ley, solo se indicará el nombre y apellidos del Agente, persona física, o la denominación social de la persona jurídica a través de la cual realice su actividad el Agente de la Propiedad Industrial, mencionando el código de Agente otorgado por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

b) En el caso en que se solicite una patente divisional, un cambio de modalidad, una transformación de una solicitud de patente europea o una entrada en fase nacional de una solicitud internacional PCT, se indicará el número y la fecha de la solicitud de origen. Igualmente se indicará que el solicitante tiene derecho a presentar dicha solicitud.

c) Cuando la solicitud se remita a una solicitud presentada con anterioridad según lo dispuesto en los apartados 1.c) y 2 del artículo 24 de la Ley, deberá indicarse el número de la citada solicitud anterior, la fecha de presentación y la oficina en la que o para la que se haya presentado. Igualmente se indicará que el solicitante tiene derecho a presentar dicha solicitud.

d) En el caso de que el inventor o inventores renuncien a su derecho a ser mencionados como tales, se indicará en la instancia o, si el inventor o inventores no coinciden con el solicitante, se aportará una declaración de renuncia firmada por ellos.

e) En el supuesto de que se reivindique una o varias prioridades extranjeras o nacionales, la instancia deberá contener el número de cada una de las solicitudes anteriores sobre las que se basa la prioridad, así como el Estado y la fecha de prioridad reivindicada. Igualmente, se hará constar que el solicitante tiene derecho a reivindicar la prioridad indicada.

f) Si la invención hubiera sido exhibida en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en el sentido del artículo 7.b) de la Ley, la instancia deberá contener la indicación del nombre de la exposición, así como el lugar y fecha de exhibición.

g) Cuando la invención se refiera a una materia biológica no accesible al público, o a su utilización, y no pueda ser descrita en la solicitud de patente, y esta haya sido depositada en una institución reconocida legalmente para ello, deberá indicarse la institución de depósito, el país, la fecha de depósito y el número de depósito otorgado por la institución de depósito.

h) Cuando la invención se refiera a materia biológica, se indicará su origen geográfico o la fuente de procedencia de dicha materia, si estos datos fueran conocidos.

Cuando la invención se refiera a un recurso genético o a un conocimiento tradicional asociado a dicho recurso cubierto por el Reglamento (UE) n.º 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización en la Unión, se indicará si se ha utilizado un recurso genético o un conocimiento tradicional asociado a dicho recurso. En caso afirmativo, cuando proceda, se hará constar el número de registro que justifique la presentación de la declaración de diligencia debida de conformidad con el artículo 14. 3 el Real Decreto 124/2017, 24 de febrero, relativo al acceso a los recursos genéticos procedentes de taxones silvestres y al control de la utilización.

En cualquier caso, estas informaciones no prejuzgarán la validez de la patente, tal como dispone el artículo 23.2 de la Ley.

i) Cuando la solicitud contenga listas de secuencias de aminoácidos y ácidos nucleicos, se indicará esta circunstancia.

j) Si se solicitara la reducción de tasas prevista en el artículo 186 de la Ley, deberá mencionarse este extremo.

k) Si el solicitante es universidad pública, deberá mencionarse este extremo.

Artículo 3. *Contenido de la descripción.*

1. La descripción estará redactada en la forma más concisa y clara posible, sin repeticiones inútiles, y en congruencia con las reivindicaciones.

2. En la misma se indicarán los siguientes datos:

a) La indicación del sector de la técnica al que se refiera la invención.

b) La indicación del estado de la técnica anterior a la fecha de prioridad, conocido por el solicitante y que pueda ser útil para la comprensión de la invención y para la elaboración del informe sobre el estado de la técnica y para el examen, citando, en la medida de lo posible, los documentos que sirvan para reflejar el estado de la técnica anterior.

c) Una explicación de la invención, tal como es caracterizada en las reivindicaciones, que permita la comprensión del problema técnico planteado, aunque no se designe expresamente de este modo, así como la solución al mismo, indicándose, en su caso, las ventajas de la invención en relación con el estado de la técnica anterior.

d) Una breve descripción del contenido de los dibujos, si los hubiera.

e) Una exposición detallada de, al menos, un modo de realización de la invención, que podrá ilustrarse con ejemplos y referencias, en su caso, a los dibujos, si los hubiera.

f) La indicación de la manera en que la invención es susceptible de aplicación industrial, a no ser que ello resulte de una manera evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención. En el supuesto de que la invención consista en una secuencia total o parcial de un gen o de una secuencia de ácido nucleico, tal como disponen el párrafo tercero del artículo 5.5 y el artículo 5.6 de la Ley, respectivamente, la aplicación industrial deberá figurar explícitamente.

3. La descripción deberá ser presentada de la manera y en el orden indicados en el apartado 2 de este artículo, a menos que, por causa debida a la naturaleza de la invención, una manera o un orden diferente permitan una mejor comprensión y una presentación más concisa.

Artículo 4. *Requisitos de la descripción en las invenciones referidas a materia biológica.*

1. Cuando la invención se refiera a una materia biológica, el solicitante deberá indicar, en la descripción, cuál es el nombre de la institución autorizada donde haya depositado una muestra de la materia biológica y consignar el número o clave de identificación de dicha materia biológica por la Institución autorizada.

2. Si la materia biológica depositada deja de estar disponible en la autoridad de depósito reconocida, se considerará que no se ha interrumpido la accesibilidad a condición de que se haya realizado un nuevo depósito en las mismas condiciones que las previstas en el Tratado de Budapest sobre reconocimiento internacional de depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes (hecho en Budapest, el 28 de abril de 1977) y de que, en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha del nuevo depósito, se haya comunicado a la Oficina Española de Patentes y Marcas una copia del recibo de ese nuevo depósito expedido por la autoridad de depósito, acompañada de la indicación del número de solicitud de patente o de la patente.

3. La comunicación de esta información implica el consentimiento irrevocable del solicitante de que la materia biológica sea accesible al público de acuerdo con el artículo 56 de la Ley.

Artículo 5. *Condiciones para el acceso público a la materia biológica.*

1. El acceso a la materia biológica depositada se realizará, en los plazos previstos en el artículo 56 de la Ley, mediante el envío de una muestra de la materia biológica solicitada, siempre y cuando la persona que solicite el acceso a la materia biológica se comprometa frente al solicitante o titular de la patente:

a) A no comunicar ni entregar a terceros la materia biológica objeto de la patente o un cultivo derivado de ella, antes que la solicitud de patente haya sido denegada o retirada, o sea considerada retirada o que la patente haya caducado.

b) A no utilizar la materia biológica objeto de la patente o un cultivo derivado de ella, más que con fines experimentales hasta la fecha en que la solicitud de patente sea rechazada o retirada, o considerada retirada, o hasta la fecha de la publicación de la mención de la concesión de la patente.

2. Cuando, por cualquier razón, la institución autorizada no pueda remitir muestras de la materia biológica depositada, será de aplicación lo dispuesto en el Tratado de Budapest sobre reconocimiento internacional de depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes y su Reglamento de ejecución (hechos en Budapest el 28 de abril de 1977).

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de la aplicación de los artículos 6 y 7 del Real Decreto 124/2017, de 24 de febrero, relativo al acceso a los recursos genéticos procedentes de taxones silvestres y al control de la utilización, cuando se trate de material regulado por los artículos 71, 72, 74, 80 y 81 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Artículo 6. *Figura del experto independiente.*

1. El solicitante podrá realizar una petición a la Oficina Española de Patentes y Marcas hasta la finalización de los preparativos técnicos para la publicación de la solicitud de

patente, para que el acceso a la materia biológica depositada al que se refiere el artículo 56 de la Ley se lleve a cabo únicamente a través del suministro de la muestra a un experto independiente. Este acceso se lleve a cabo en los siguientes plazos:

a) Hasta la publicación de la mención de la concesión de la patente o, cuando sea aplicable,
b) Durante veinte años desde la fecha de presentación, si la solicitud se deniega o se retira, o se considera retirada.

2. Podrá ser nombrado como experto independiente, a los fines de lo previsto en el artículo 56 de la Ley:

a) Cualquier persona física, siempre que el peticionario demuestre en el momento de hacer la petición que dicho nombramiento tiene la aprobación del solicitante de la patente.
b) Cualquier persona física que tenga el reconocimiento de experto independiente por el Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

El nombramiento deberá ir acompañado de una declaración del experto independiente por la cual se compromete frente al solicitante a respetar lo establecido en el artículo 56 de la Ley, bien hasta que caduque la patente o bien hasta la fecha indicada en el párrafo b) del apartado 1 del presente artículo si la solicitud se deniega o se retira, o se considera retirada. En este sentido, el peticionario de la muestra deberá ser considerado como un tercero y se aplicará lo dispuesto en el artículo 56.2 de la Ley.
3. La petición a la que se refiere el apartado 1 se presentará ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Se comprobará que se ha presentado una solicitud de patente que se refiere a una materia biológica depositada y que el peticionario o el experto independiente nombrado por el solicitante están autorizados a recibir una muestra de dicho material.

Artículo 7. *Contenido y forma de las reivindicaciones.*

1. Las reivindicaciones definirán el objeto para el que se solicita la protección en términos de características técnicas de la invención. Cuando sea apropiado, las reivindicaciones deberán contener:

a) Un preámbulo mencionando el objeto de la invención y las características técnicas necesarias para la definición de los elementos reivindicados pero que, combinadas entre ellas, forman parte del estado de la técnica.
b) Una parte caracterizadora que, comenzando con una expresión del tipo «caracterizado por», exponga las características técnicas que, en combinación con las mencionadas en el párrafo a), se desean proteger.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley, una misma solicitud puede comprender más de una reivindicación independiente de una misma categoría (producto, procedimiento, dispositivo o utilización), siempre que el objeto de la solicitud consista en:

a) Una pluralidad de productos interrelacionados.
b) Diferentes utilizaciones de un producto o dispositivo.
c) Soluciones alternativas a un problema particular, cuando no sea adecuado incluir estas alternativas en una misma reivindicación.

3. Cualquier reivindicación independiente deberá incluir las características esenciales de la invención y podrá ir seguida de una o varias reivindicaciones dependientes relativas a realizaciones particulares de dicha invención.
4. Cualquier reivindicación dependiente, esto es, que incluya todas las características contenidas en cualquier otra reivindicación, deberá contener, preferiblemente al comienzo, una referencia a la reivindicación de la que depende y, a continuación, las características adicionales que se desean proteger. Será también admisible una reivindicación dependiente referida a una o más reivindicaciones dependientes. Todas las reivindicaciones dependientes referidas a una reivindicación anterior única, y todas las reivindicaciones dependientes que se refieran a varias reivindicaciones anteriores, deberán agruparse en la medida y forma más apropiada posible.

5. El número de reivindicaciones deberá ser adecuado y razonable atendiendo a la naturaleza de la invención cuya protección se solicita.

6. Las reivindicaciones no realizarán remisiones a la descripción o a los dibujos para definir las características técnicas de la invención, salvo que fuera absolutamente necesario. En particular, no deberán contener expresiones del tipo «tal como se describe en la parte… de la descripción» o «tal como se ilustra en la figura… de los dibujos».

7. Cuando la solicitud de patente contenga dibujos que incluyan signos de referencia, las características técnicas reivindicadas deberán, preferiblemente, venir seguidas de tales signos de referencia que las identifiquen siempre que con ello se contribuya a la comprensión de la reivindicación. Tales signos se representarán entre paréntesis y no se considerará que limitan las reivindicaciones.

Artículo 8. *Presentación de dibujos.*

1. Los dibujos deberán realizarse con los requisitos que se especifican en el anexo de este Reglamento.

2. Los esquemas de etapas de un proceso y los diagramas se consideran como dibujos.

Artículo 9. *Resumen de la invención.*

1. El resumen al que se refiere el artículo 29 de la Ley tendrá una extensión máxima de ciento cincuenta palabras, deberá indicar el título de la invención y contener una exposición concisa del contenido de la descripción, reivindicaciones y, en su caso, dibujo más característico que deberá situarse separadamente del texto del resumen. Asimismo, se podrá indicar la fórmula química que, entre las que figuran en la solicitud de patente, caracterice mejor la invención. El resumen deberá permitir una fácil comprensión del problema técnico planteado, la solución aportada y el uso o usos principales de la invención.

2. Tanto el título como el resumen de la invención podrán ser modificados por la Oficina Española de Patentes y Marcas cuando lo estime necesario para la mejor información de los terceros. De dicha modificación se dará traslado al solicitante en la opinión escrita.

Artículo 10. *Normas generales relativas a la presentación de los documentos de la solicitud.*

Los requisitos formales para la presentación de la solicitud y documentos que la acompañan se recogen en el anexo al presente Reglamento.

Artículo 11. *Elementos prohibidos.*

La solicitud de patente no podrá contener:

a) Elementos contrarios al orden público y a las buenas costumbres.

b) Declaraciones denigratorias relativas a productos o procedimientos de terceros o al mérito o validez de las solicitudes de patentes o patentes de terceros. Las simples comparaciones con el estado de la técnica no serán consideradas en sí mismas como denigrantes.

c) Elementos manifiestamente extraños a la solicitud o superfluos.

Artículo 12. *Designación del inventor.*

1. La designación del inventor o inventores contenida en la solicitud de patente se incluirá en las publicaciones de la solicitud de patente y de la concesión, así como en los folletos a los que se refieren respectivamente los artículos 31 y 35.3 del presente Reglamento.

2. Si el inventor o inventores renuncian a ser mencionados como tales, la declaración firmada a que se refiere el artículo 2.2.d) del presente Reglamento deberá ser aportada antes de que concluyan los preparativos técnicos para la publicación de la solicitud de patente.

Artículo 13. *Prioridad de la solicitud de patente.*

1. La declaración por la que se reivindique una prioridad nacional o extranjera prevista en el artículo 31 de la Ley, indicará, tal como se establece en el artículo 2.2.e) del presente Reglamento, la fecha de la solicitud anterior, el Estado en el cual o para el cual ha sido efectuada, así como el número que le ha sido atribuido. La reivindicación de prioridad implicará el pago de la tasa correspondiente.

2. Cuando la reivindicación de prioridad se considere relevante para determinar la patentabilidad de la invención, la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá exigir al solicitante que aporte, en el plazo de dos meses desde la comunicación o dieciséis meses desde la fecha de prioridad más antigua reivindicada, aplicándose el plazo que expire más tarde, una copia certificada de la solicitud anterior emitida por la oficina de origen, salvo que dicho documento obre en los archivos de la Oficina Española de Patentes y Marcas o cuando esté disponible desde una biblioteca digital aceptada por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Si la solicitud anterior no estuviera redactada en español el solicitante aportará igualmente una traducción al español de dicho documento dentro del mismo plazo. Si no se aporta la copia certificada y, en su caso, la traducción al español en el plazo prescrito, el derecho de prioridad no se considerará válidamente reivindicado.

Artículo 14. *Corrección o adición de una reivindicación de prioridad.*

1. Un solicitante podrá pedir la corrección o adición de la reivindicación de prioridad respecto de una solicitud de patente presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. La petición de corrección o adición deberá ir firmada y presentarse dentro del plazo que expire más tarde de entre los siguientes:

a) En el plazo de dieciséis meses a partir de la fecha de prioridad más antigua o, cuando la corrección o adición suponga un cambio en la fecha de prioridad más antigua, en el plazo de dieciséis meses a partir de la fecha de prioridad más antigua modificada, aplicándose el plazo de dieciséis meses que expire antes;

b) en el plazo de cuatro meses desde la fecha de presentación de la solicitud de patente.

2. Si una petición de corrección o adición se recibe en la Oficina Española de Patentes y Marcas después de que el solicitante haya pedido una publicación anticipada en virtud del artículo 37.2 de la Ley, se considerará como no presentada la petición de corrección o adición, salvo que la petición de publicación anticipada se retirara antes de que hayan finalizado los preparativos técnicos para la publicación de la solicitud de patente.

3. En el caso en que se solicite una patente divisional, un cambio de modalidad, una transformación de una solicitud de patente europea o una entrada en fase nacional de una solicitud internacional PCT, el plazo para pedir la corrección o adición de la reivindicación de prioridad será de cuatro meses desde la fecha de depósito de la solicitud de que se trate o de dieciséis meses de la fecha de prioridad, aplicándose el plazo que expire más tarde.

4. Los plazos previstos en los párrafos precedentes no serán susceptibles de prórroga ni de petición de restablecimiento de derechos.

5. Antes de que la Oficina Española de Patentes y Marcas proceda a la denegación de una adición o una corrección de una reivindicación de prioridad, concederá al peticionario un plazo de diez días a contar desde la publicación de la intención de denegar en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» para que formule observaciones.

Artículo 15. *Exhibición en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas.*

1. En el caso previsto en el párrafo segundo del artículo 7.b) de la Ley y en el artículo 2.2.f) del presente Reglamento, el solicitante deberá aportar una certificación expedida por la persona que se designe como autoridad encargada de asegurar la protección de la propiedad industrial en dicha exposición, que acredite que la invención ha sido realmente exhibida en la misma durante el período de su celebración. Esta certificación deberá también mencionar la fecha de apertura de la exposición y, en su caso, la de la primera divulgación de la invención si estas dos fechas no fueran coincidentes. A la certificación deberán acompañarse los documentos que permitan identificar la invención, debidamente autenticada por la autoridad mencionada.

2. El plazo para presentar esta certificación, así como la documentación adjunta, será de cuatro meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud o hasta la finalización del plazo previsto en el artículo 24 del presente Reglamento, aplicándose el plazo que expire más tarde.

CAPÍTULO II

Procedimiento de concesión

Sección 1.ª Admisión a trámite y examen de oficio

Artículo 16. *Recepción de la solicitud y remisión a la Oficina Española de Patentes y Marcas.*

1. El órgano competente para recibir la solicitud conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley hará constar el número de registro, así como el día, hora y minuto de depósito tanto en el lugar destinado para ello en la instancia de la solicitud, como en la documentación que la acompañe, en su caso.

2. En el momento del depósito, el órgano competente expedirá al depositante un recibo acreditativo de la presentación de la solicitud, en el que se hará constar el número de registro y el lugar, día, hora y minuto de depósito. Si la solicitud fuese acompañada de una copia, el recibo consistirá en la entrega de dicha copia, en la que se hará constar el número de registro y el lugar, día, hora y minuto del depósito.

3. Cuando la solicitud de patente se haya presentado ante el órgano competente de una comunidad autónoma, este remitirá la solicitud, junto con toda la documentación aportada, a la Oficina Española de Patentes y Marcas en el plazo prescrito en el artículo 32.2 de la Ley.

4. Una vez recibida la solicitud por la Oficina Española de Patentes y Marcas, se le asignará número de solicitud de patente que se le notificará al solicitante.

Artículo 17. *Requisitos para obtener fecha de presentación.*

1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley y el artículo 18 del presente Reglamento, será indispensable presentar, para obtener una fecha de presentación de la solicitud de patente, los siguientes documentos:

a) Una indicación expresa o implícita de que se solicita una patente,

b) indicaciones que permitan identificar o contactar con el solicitante y

c) una parte que, a primera vista, parezca constituir una descripción, aunque no cumpla con los requisitos formales establecidos en la Ley o el Reglamento, o una incorporación por referencia, es decir, una remisión a una solicitud presentada con anterioridad.

2. A los efectos de obtener fecha de presentación, las indicaciones de los párrafos a) y b) del apartado anterior deberán presentarse en español. Sin embargo, la descripción podrá redactarse en cualquier idioma, debiendo presentarse una traducción al español en el plazo de dos meses desde la fecha de depósito de la solicitud de patente o hasta la finalización del plazo previsto en el artículo 24 del presente Reglamento, aplicándose el plazo que expire más tarde.

3. A los efectos de obtener fecha de presentación, una remisión a una solicitud presentada con anterioridad reemplazará a la descripción y, en su caso, a cualesquiera dibujos. Para realizar esta remisión, el solicitante, en el momento de presentar la solicitud de patente, deberá efectuar una petición de incorporación por referencia a una solicitud anterior, en la que deberá indicar en español:

a) Que la remisión a la solicitud anterior reemplaza a la descripción y, en su caso, a los dibujos.

b) El número de la solicitud anterior, su fecha de presentación y la oficina en la que o para la que haya sido presentada.

c) Que la solicitud anterior ha sido presentada por el propio solicitante, su antecesor en derecho o su derechohabiente.

4. Si la solicitud de patente se remite a una solicitud anterior según lo previsto en el apartado precedente, el solicitante deberá aportar, en el plazo de dos meses desde la fecha del depósito de la solicitud, una copia certificada de la solicitud anterior y, en su caso, una traducción al español. No será necesario aportar la copia certificada de la solicitud anterior o la traducción al español si dicha copia o traducción obran en los archivos de la Oficina Española de Patentes y Marcas o están disponibles en una biblioteca digital aceptada por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Artículo 18. *Otorgamiento de la fecha de presentación y admisión a trámite.*

1. Dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud de patente en la Oficina Española de Patentes y Marcas, esta examinará si la misma reúne los requisitos necesarios para obtener fecha de presentación según lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley y el artículo 17 del presente Reglamento.

2. Si al examinar los requisitos necesarios para obtener una fecha de presentación se advirtieran defectos, se comunicarán al solicitante para que los subsane y formule alegaciones en el plazo de dos meses a contar desde su notificación, con indicación de que, si así no lo hiciera, no se admitirá a trámite y se resolverá teniendo por desistida la solicitud de patente.

3. Si los defectos son corregidos en plazo, se otorgará como fecha de presentación la que corresponda al día en que se hayan cumplido todos los requisitos y así se comunicará al solicitante. Si los defectos no se subsanaran en la debida forma y en el plazo prescrito, la solicitud no será admitirá como solicitud de patente y se tendrá por desistida. La resolución de desistimiento se notificará al solicitante con indicación de los motivos y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

4. Una vez otorgada fecha de presentación, se examinará si las tasas de solicitud y por realización del informe sobre el estado de la técnica han sido abonadas. Si se comprobara la falta de pago de las tasas o el pago insuficiente, se comunicará al solicitante para que realice o complete el pago en el plazo de un mes a contar desde la publicación del defecto en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», con indicación de que si así no lo hiciera se tendrá por desistida la solicitud. La resolución de desistimiento se notificará al solicitante y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

Artículo 19. *Incorporación por referencia a una solicitud anterior.*

1. En el supuesto de que el solicitante hubiera pedido la incorporación por referencia en virtud de lo dispuesto en los artículos 24.1.c) de la Ley y 17.3 del presente Reglamento, pero no hubiera aportado la copia certificada de la solicitud anterior según lo dispuesto en el apartado 4 del citado artículo 17, y este documento no esté a disposición de la Oficina Española de Patentes y Marcas, esta circunstancia se notificará al solicitante para que aporte dicha documentación en el plazo de dos meses a contar desde su notificación, con indicación de que si así no lo hiciera no será admitida a trámite y se resolverá teniendo por desistida la solicitud de patente.

2. Si los defectos son corregidos en plazo, se mantendrá como fecha de presentación aquella en la que se hubiesen cumplido todos los requisitos del artículo 17.1 del presente Reglamento y así se comunicará al solicitante. Si los defectos no se subsanaran en la debida forma y en el plazo prescrito, la solicitud no se admitirá como solicitud de patente y se tendrá por desistida. La resolución de desistimiento será notificada al solicitante y publicada en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

Artículo 20. *Partes omitidas de la descripción o dibujos omitidos.*

1. En el caso de que, al examinar si la solicitud de patente reúne los requisitos necesarios para obtener una fecha de presentación, la Oficina Española de Patentes y Marcas detectara que parece faltar una parte de la descripción o parecen faltar dibujos a los que hace referencia la descripción, este defecto se comunicará al solicitante para que, en el plazo de dos meses desde su notificación, complete la solicitud o indique si se remite a una solicitud anterior cuya prioridad se reivindica.

2. Si el solicitante completa la solicitud en el plazo de dos meses desde la fecha de depósito de la solicitud de patente o desde la notificación mencionada en el apartado anterior, se otorgará como fecha de presentación la fecha en la que se reciba la parte omitida de la descripción o los dibujos omitidos, o la fecha en la que se cumplan todos los requisitos prescritos en el artículo 24 de la Ley y el artículo 17 del presente Reglamento, aplicándose la fecha que sea posterior. Esta fecha se comunicará al solicitante.

Se mantendrá como fecha de presentación aquella en la que se cumplan todos los requisitos prescritos en el artículo 24 de la Ley y el artículo 17 del presente Reglamento, en el supuesto de que el solicitante retire, en el plazo de un mes desde su aportación, la parte omitida de la descripción o el dibujo omitido.

3. Si la solicitud de patente reivindica la prioridad de una solicitud anterior, el solicitante podrá indicar que se remite a esa solicitud anterior para incorporar la parte omitida de la descripción o los dibujos omitidos. En este caso, la parte omitida de la descripción o los dibujos omitidos deberán estar contenidos íntegramente en la solicitud anterior. Se mantendrá como fecha de presentación la fecha en la que se hubieran cumplido todos los requisitos prescritos en el artículo 24 de la Ley y el artículo 17 del presente Reglamento, si el solicitante presenta en el plazo prescrito en el apartado 2:

a) Una petición indicando que el contenido de la solicitud anterior se incorpore por referencia en la solicitud.

b) Una copia certificada de la solicitud anterior y, en su caso, una traducción al español, salvo que dichos documentos estén a disposición de la Oficina.

c) Una indicación del lugar en el que la parte omitida de la descripción o el dibujo omitido figuran en la solicitud anterior o en la traducción, en su caso.

4. En caso de que el solicitante no conteste a la comunicación del apartado 1, la fecha de presentación será la fecha en la que se hayan cumplido todos los requisitos prescritos en el artículo 24 de la Ley y el artículo 17 del presente Reglamento. Sin embargo, no se tendrán en cuenta la parte omitida de la descripción ni los dibujos omitidos.

Artículo 21. *Notificación conjunta de defectos y plazo de subsanación.*

Los defectos previstos en los artículos 18, 19 y 20 del presente Reglamento podrán ser comunicados al solicitante conjuntamente mediante una única notificación, otorgando un plazo común de dos meses a contar desde su notificación para su subsanación, con indicación de que si no lo hiciera se tendrá por desistida la solicitud.

Artículo 22. *Patentes de interés para la defensa nacional.*

1. En la admisión a trámite de la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si el objeto de la invención pudiera ser de interés para la defensa nacional. En caso afirmativo, en aplicación de los artículos 33 y 34 de la Ley, la Oficina Española de Patentes y Marcas pondrá a disposición del Ministerio de Defensa la solicitud de patente una vez admitida a trámite.

2. Si el Ministerio de Defensa emitiera un informe motivado considerando que la invención interesa a la defensa nacional, será de aplicación la tramitación secreta de la solicitud de patente conforme a lo dispuesto en los artículos 47 y siguientes del presente Reglamento.

Artículo 23. *Examen de oficio.*

1. Otorgada fecha de presentación y abonadas las tasas correspondientes, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará, a los efectos de la publicación de la solicitud:

a) Si la instancia se ajusta a lo establecido en el artículo 2 del presente Reglamento.

b) En el supuesto de que la descripción se presentara en un idioma distinto al español, si el solicitante ha aportado la correspondiente traducción a la que se refiere el artículo 17.2 del presente Reglamento.

c) Si la solicitud contiene una o varias reivindicaciones según lo dispuesto en el artículo 23.1.c) de la Ley o una referencia a una solicitud presentada con anterioridad, en virtud del

artículo 17.3 del presente Reglamento, indicando que también reemplaza las reivindicaciones.

d) En el supuesto de que el solicitante hubiera pedido una incorporación por referencia según lo dispuesto en los artículos 24.1.c) de la Ley y 17.3 del presente Reglamento, si el solicitante ha aportado la traducción a la que se refiere el artículo 17.4 del presente Reglamento.

e) Si la descripción, las reivindicaciones, los dibujos y el resumen guardan las formalidades previstas en el anexo del presente Reglamento, únicamente en la medida en que su cumplimiento sea necesario a los fines de una publicación uniforme.

f) Si la solicitud reivindica la prioridad de una solicitud anterior, nacional o extranjera, o la divulgación inocua derivada de la exhibición en una exposición oficial u oficialmente reconocida se examinará si cumplen los requisitos exigidos en los artículos 13 a 15 del presente Reglamento.

g) En el supuesto de solicitudes de patentes divisionales, de cambio de modalidad, de transformación de una solicitud de patente europea o de entrada en fase nacional de una solicitud internacional PCT, si las menciones al número y a la fecha de solicitud de la patente de origen, han sido realizadas.

h) Si cumple los requisitos relativos a la representación según lo dispuesto en el artículo 175 de la Ley y en los artículos 107 y 108 del presente Reglamento.

i) Si el objeto de la solicitud no está manifiestamente y en su totalidad excluido de patentabilidad por aplicación de los artículos 4.4 y 5 de la Ley.

2. La presencia de defectos formales en la documentación no suspenderá la realización del informe sobre el estado de la técnica siempre que aquellos no sean de tal naturaleza que impidan su realización o desvirtúen de tal modo el objeto de búsqueda que su resultado resulte inservible.

Artículo 24. *Notificación de defectos.*

1. Si la solicitud de patente presentase alguno de los defectos mencionados en el artículo anterior, la Oficina Española de Patentes y Marcas notificará al solicitante todas las objeciones para que este, en el plazo de dos meses a contar desde la publicación de defectos en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», subsane los defectos o efectúe las alegaciones que estime oportunas en defensa de la solicitud de patente. En la medida en la que sea necesario para corregir los defectos notificados, el solicitante podrá modificar la descripción, reivindicaciones y dibujos o secuencias biológicas, en los términos previstos en el artículo 48 de la Ley.

2. La contestación a la notificación de defectos implicará el pago de la tasa correspondiente.

Artículo 25. *Denegación de la solicitud.*

1. Transcurrido el plazo para la subsanación de defectos o para la presentación de alegaciones previsto en el artículo 24 del presente Reglamento, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si los defectos han sido debidamente subsanados y si se ha pagado la tasa correspondiente. En caso contrario, se denegará la solicitud. Dicha resolución, que deberá estar motivada, se notificará al solicitante, publicándose asimismo en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» una mención relativa a la denegación con los datos necesarios para la identificación de la solicitud de patente.

2. En el caso de que los defectos se refieran al derecho de prioridad previsto en el artículo 13 o a la divulgación inocua derivada de la exhibición en una exposición oficial u oficialmente reconocida prevista en el artículo 15, ambos del presente Reglamento, se notificará al solicitante la pérdida de este derecho.

Sección 2.ª Informe sobre el estado de la técnica y opinión escrita

Artículo 26. *Contenido del informe sobre el estado de la técnica y de la opinión escrita.*

1. El informe sobre el estado de la técnica mencionará los elementos del estado de la técnica de que disponga la Oficina Española de Patentes y Marcas en el momento de

establecer el informe, que puedan ser tomados en consideración para apreciar la novedad y la actividad inventiva de la invención objeto de la solicitud, sobre la base de las reivindicaciones, teniendo debidamente en cuenta la descripción y, en su caso, los dibujos o las secuencias biológicas.

2. Cada mención será realizada en relación con las reivindicaciones correspondientes. En la medida de lo posible, se identificará la parte concreta del documento citado.

3. El informe sobre el estado de la técnica deberá distinguir en los documentos mencionados entre los que han sido publicados antes de la fecha de prioridad, entre la fecha de prioridad y la fecha de presentación y en la fecha de presentación o posteriormente. El informe sobre el estado de la técnica mencionará la clasificación de la solicitud de patente, según la clasificación internacional de patentes.

4. Todo documento que se refiera a una divulgación oral, a un uso o a cualquier otra divulgación que haya sido anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente, será mencionado en el informe sobre el estado de la técnica, precisando, si existe, la fecha de la publicación del documento y de la divulgación no escrita.

5. El informe sobre el estado de la técnica se acompañará de una opinión escrita, preliminar y no vinculante, acerca de si la invención objeto de la solicitud de patente parece ser nueva, implicar actividad inventiva y ser susceptible de aplicación industrial, así como si la solicitud reúne las condiciones de la Ley y del presente Reglamento.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36.5 de la Ley, se realizará el informe sobre el estado de la técnica, acompañado de la opinión escrita, en el supuesto de que no se hubiera realizado el informe de búsqueda internacional para la totalidad de la solicitud internacional o que la solicitud nacional incluyera elementos sobre los cuales no se hubiera realizado búsqueda en la fase internacional.

Artículo 27. *Falta de claridad o de coherencia.*

1. Si la Oficina Española de Patentes y Marcas apreciara falta de claridad o de coherencia en la descripción o en las reivindicaciones, o defectos que impidieran total o parcialmente realizar una búsqueda significativa, se notificará al solicitante, para que en el plazo de dos meses a contar desde la publicación de los defectos en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» formule las alegaciones que estime oportunas, subsane los defectos, modificando, en su caso, la descripción o las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos, en los términos previstos en el artículo 48 de la Ley, o precise el objeto de la búsqueda.

2. Transcurrido ese plazo, si el solicitante no contesta, o los defectos no hubieran sido subsanados y persistiera una falta de claridad o de coherencia o de precisión en el objeto de la búsqueda, la Oficina Española de Patentes y Marcas realizará, en la medida de lo posible, una búsqueda parcial y así se reflejará en el informe sobre el estado de la técnica y la opinión escrita.

3. Si persistiera una falta de claridad o de coherencia de la descripción o de las reivindicaciones que impidiera totalmente realizar una búsqueda significativa, la Oficina Española de Patentes y Marcas no procederá a realizar el informe sobre el estado de la técnica ni la opinión escrita y denegará la solicitud de patente, con indicación de los motivos, notificándoselo al interesado. La mención de la resolución de denegación se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

Artículo 28. *Solicitudes que comprendan una pluralidad de reivindicaciones independientes.*

1. Si la Oficina Española de Patentes y Marcas considera que las reivindicaciones, tal como han sido presentadas, no se ajustan a lo dispuesto en el artículo 7.2 del presente Reglamento, se notificará al solicitante para que, en el plazo de dos meses a contar desde la publicación de los defectos en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», presente las alegaciones que estime convenientes o aporte un nuevo juego de reivindicaciones que servirá de base para la realización de la búsqueda.

2. Si, en el plazo prescrito, el solicitante no procediera a la aportación del nuevo juego de reivindicaciones o este siguiera sin ajustarse a lo dispuesto en el artículo 7.2 del presente Reglamento, la búsqueda se realizará en relación con la primera reivindicación de cada categoría.

Artículo 29. *Falta de unidad de invención.*

1. Si, al iniciar la búsqueda, la Oficina Española de Patentes y Marcas apreciara que la solicitud de patente no satisface la exigencia de la unidad de invención prevista en el artículo 26 de la Ley, emitirá un informe sobre el estado de la técnica parcial respecto de las partes de la solicitud que se refieren a la invención o al grupo de invenciones mencionadas en primer lugar en las reivindicaciones.

Dicho informe parcial, acompañado de la opinión escrita, se trasladará al solicitante para que, en el plazo de dos meses a contar desde la publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» del defecto de la falta de unidad de invención, efectúe las correspondientes alegaciones frente a dicha objeción de falta de unidad de invención, divida la solicitud o pague una tasa adicional por solicitud de informe sobre el estado de la técnica por cada invención adicional reivindicada. En el momento de pagar las tasas adicionales el solicitante podrá hacer igualmente alegaciones sobre la objeción de falta de unidad de invención.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, por razones de economía procedimental, al mismo tiempo que se realiza la búsqueda en relación con la invención principal, se podrá efectuar la búsqueda de una o más invenciones adicionales, si dicha búsqueda implicara poco o ningún esfuerzo complementario.

3. Si, a la vista de las alegaciones del solicitante presentadas en el plazo prescrito en el apartado 1, la Oficina Española de Patentes y Marcas finalmente considerara que hay unidad de invención, se realizará la búsqueda para las reivindicaciones de la solicitud de patente inicialmente no buscadas y se emitirá un informe sobre el estado de la técnica y una opinión escrita definitivos para la totalidad de la solicitud. En el caso de haberse pagado tasas adicionales, estas serán devueltas al solicitante.

4. Si, en el plazo prescrito, el solicitante presentara una o más solicitudes divisionales, se considerará el informe parcial y la opinión escrita como definitivos para la invención o grupo de invenciones respecto de los que se hubieran realizado para la invención de origen.

5. Si el solicitante hubiera pagado las tasas adicionales en el plazo prescrito, la Oficina Española de Patentes y Marcas realizará una búsqueda sobre las partes de la solicitud que guarden relación con las invenciones o grupo de invenciones para las cuales se hubieran pagado tasas y emitirá el informe sobre el estado de la técnica y opinión escrita definitivos.

6. Si en el plazo prescrito el solicitante no subsanara los defectos o no pagara las tasas adicionales o no dividiera la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas considerará el informe parcial acompañado de la opinión escrita como definitivos para la invención o grupo de invenciones en relación con los cuales se hayan realizado. La tramitación solo continuará para las reivindicaciones respecto de las cuales se haya realizado el informe y así se indicará en la opinión escrita.

Artículo 30. *Traslado del informe sobre el estado de la técnica y de la opinión escrita.*

Una vez elaborados el informe sobre el estado de la técnica y la opinión escrita, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de los mismos al solicitante de la patente. Al mismo tiempo se le dará acceso a los documentos citados.

Artículo 31. *Publicación de la solicitud y del informe sobre el estado de la técnica.*

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 37.2 de la Ley, transcurridos dieciocho meses desde la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiera reivindicado, una vez superado el examen de oficio, la Oficina Española de Patentes y Marcas publicará, lo antes posible, la mención en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» de que la solicitud de patente se pone a disposición del público.

2. A petición del solicitante, la solicitud podrá publicarse antes del plazo de dieciocho meses mencionado en el artículo 37.1 de la Ley, siempre que la solicitud hubiera superado el examen de oficio.

3. La mención en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» a la que se refiere el apartado 1 incluirá las siguientes indicaciones:

a) El número de la solicitud y de publicación.
b) La fecha de presentación de la solicitud.

c) Los datos completos de la prioridad o prioridades reivindicadas.
d) La clasificación internacional de patentes.
e) El título de la invención.
f) La identificación del solicitante y de su representante, en su caso.
g) La identificación del inventor o inventores, salvo que hubieran renunciado a ser mencionados como tales.
h) El resumen.
i) El dibujo más representativo, en su caso.

4. Al mismo tiempo se editará un folleto de la solicitud de patente que, además de las indicaciones incluidas en el apartado 3, contendrá la descripción, las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos. Mencionará también el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» en el cual se publica la solicitud de patente. Las secuencias biológicas se harán accesibles al público y así se mencionará en el folleto.

5. Si en el momento de la publicación de la solicitud de patente estuviera disponible el informe sobre el estado de la técnica, la Oficina Española de Patentes y Marcas publicará simultáneamente en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» la mención de la publicación de la solicitud y de la puesta a disposición del público tanto del informe como de la opinión escrita. Asimismo, el folleto de la solicitud de patente al que se refiere el apartado precedente incluirá el informe sobre el estado de la técnica.

6. Si, en aplicación del artículo 36.5 de la Ley, no se realizara el informe sobre el estado de la técnica, se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» una mención a la publicación del informe de búsqueda internacional. A partir de dicha publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» se abrirá el cómputo del plazo previsto en el artículo 39.2 de la Ley. Cuando proceda, se emitirá una opinión escrita respecto del objeto de la solicitud, de la cual se dará traslado al solicitante y se pondrá a disposición del público.

Artículo 32. *Observaciones de terceros a la solicitud.*

1. Una vez efectuado el anuncio de publicación de la solicitud de patente en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», cualquier persona podrá formular observaciones debidamente razonadas y documentadas sobre la patentabilidad de la invención objeto de la solicitud hasta el momento anterior a la finalización del examen sustantivo.

2. Las observaciones de terceros se presentarán ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, no interrumpirán la tramitación de la solicitud y serán trasladadas al solicitante quien podrá realizar alegaciones si lo estima conveniente.

Sección 3.ª Examen sustantivo y resolución

Artículo 33. *Petición de examen sustantivo.*

1. El solicitante podrá formular la petición de examen sustantivo desde el momento del depósito de la solicitud y hasta el transcurso del plazo de tres meses contado a partir de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» de la mención de la puesta a disposición del público del informe sobre el estado de la técnica. La petición del examen sustantivo implicará el pago de la tasa correspondiente.

2. El solicitante podrá presentar observaciones al informe sobre el estado de la técnica y a la opinión escrita y, en su caso, a las observaciones de terceros, así como modificar la solicitud de patente en los términos previstos en el artículo 48 de la Ley, hasta finalizar el plazo mencionado en el apartado anterior.

3. Transcurrido el plazo prescrito sin que se hubiera formulado petición de examen sustantivo o sin que se hubiera pagado la tasa correspondiente, la solicitud de patente se considerará retirada. La resolución por la que se declare retirada la solicitud se comunicará al solicitante y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

4. De acuerdo con el artículo 39.2 de la Ley, la petición de examen se podrá revocar en cualquier momento del procedimiento. En este caso, la Oficina Española de Patentes y Marcas considerará retirada la solicitud de patente y así se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». Esta revocación estará sujeta a las mismas limitaciones de la

retirada de la solicitud de patente, conforme al artículo 67 de este Reglamento. Si se hubiera iniciado el examen, no procederá la devolución de la tasa de examen sustantivo.

Artículo 34. *Examen sustantivo y resolución.*

1. Publicado el informe sobre el estado de la técnica y presentada en plazo la petición de examen y pagada la tasa correspondiente, así como, en su caso, presentadas las observaciones y modificaciones pertinentes, se dará inicio al examen.

2. La Oficina Española de Patentes y Marcas considerará el informe sobre el estado de la técnica y la opinión escrita como primera comunicación al solicitante sobre si la invención reúne los requisitos formales, técnicos y de patentabilidad previstos en la Ley. Ello, no obstante, se podrá llevar a cabo una búsqueda complementaria con el fin de descubrir la existencia de los documentos que hayan sido publicados o se hayan puesto a disposición del público con posterioridad a la fecha en que se haya realizado el informe sobre el estado de la técnica.

3. Cuando del examen no resulte la falta de ningún requisito que lo impida, se concederá la patente solicitada conforme a lo dispuesto en el artículo 35 del presente Reglamento. Si el solicitante hubiera modificado su solicitud de patente, se comprobará que tales modificaciones cumplen con los requisitos de los artículos 48 de la Ley y 64 del presente Reglamento.

4. La Oficina Española de Patentes y Marcas denegará la patente en el caso de que el solicitante no hubiera realizado ningún acto para obviar las objeciones contenidas en la primera comunicación. La resolución de denegación deberá notificarse, indicando los motivos, y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» una mención relativa a la denegación.

5. En los demás casos si, a la vista de la contestación recibida y pese a las alegaciones o modificaciones aportadas, la Oficina Española de Patentes y Marcas considera que persisten motivos que impiden en todo o en parte la concesión de la patente, se comunicarán estos al solicitante dándole la oportunidad de realizar observaciones o corregir su solicitud en el plazo de dos meses a partir de la publicación de la mención de objeciones en el «Boletín Oficial del de la Propiedad Industrial». Al corregir la solicitud, el solicitante podrá modificar, en los términos previstos en el artículo 48 de la Ley, la descripción, las reivindicaciones y los dibujos o secuencias biológicas, en su caso, redactando la patente tal como pretenda que sea concedida.

6. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá repetir la comunicación de objeciones enviando nuevas comunicaciones de defectos, dando nuevas oportunidades al solicitante para subsanar en el plazo de dos meses en cada una de ellas, a contar desde la publicación en el «Boletín Oficial del de la Propiedad Industrial», si a pesar de sus contestaciones, no hubiera aún logrado corregir completamente todos los defectos que impidieran la concesión de la patente, siempre y cuando se estime que los defectos restantes son subsanables y que el solicitante ha tratado manifiestamente de corregirlos.

7. Las nuevas oportunidades a las que se refiere el apartado anterior podrán consistir en uno o varios trámites escritos o concentrarse en una única vista oral cuando se estime conveniente o sea solicitado por el solicitante. En el caso de ausencia del solicitante de la patente, el trámite se tendrá por concluido y se continuará la tramitación. De los asuntos tratados en la vista oral se elevará una breve acta, a la que se adjuntarán los textos acordados. El solicitante deberá aportar la descripción y las reivindicaciones, tal como hayan sido acordadas cumpliendo los requisitos formales exigidos en el presente Reglamento en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de la elevación del acta en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

8. Finalizadas las actuaciones de los tres apartados anteriores, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá definitivamente sobre la concesión o denegación de la patente, teniendo en cuenta el texto aportado por el solicitante.

9. Contra la resolución denegatoria de la solicitud de patente podrá formularse recurso de alzada por el solicitante de la patente. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes a contar desde la fecha de publicación de la denegación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». No obstante, este plazo es susceptible de

restablecimiento de derechos en las condiciones y supuestos previstos en el artículo 53 de la Ley.

10. En el procedimiento de recurso el titular de la patente podrá modificar la solicitud con sujeción a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley.

11. La resolución del recurso de alzada pondrá fin a la vía administrativa.

Artículo 35. *Concesión de la patente.*

1. La concesión de la patente y la mención de que el expediente está a disposición del público se publicará en el «Boletín Oficial del de la Propiedad Industrial».

2. La mención en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» a que se refiere el apartado 1 incluirá las siguientes indicaciones:

a) El número de la solicitud y de publicación.

b) La fecha de presentación de la solicitud.

c) Los datos completos de la prioridad o prioridades reivindicadas.

d) La fecha de publicación de la solicitud y, en el caso de no ser coincidentes, la fecha de publicación del informe sobre el estado de la técnica o de la mención a la publicación del informe de búsqueda internacional.

e) Referencia a las modificaciones introducidas en las reivindicaciones.

f) La clasificación internacional de patentes.

g) El título de la invención.

h) La identificación del titular y de su representante, en su caso.

i) La identificación del inventor o inventores, salvo que hubieran renunciado a ser mencionados como tales.

j) La fecha de concesión.

k) El resumen.

3. Al mismo tiempo se editará un folleto de la patente que, además de las menciones incluidas en el apartado anterior, se indicará el «Boletín Oficial del de la Propiedad Industrial» en el que se anunció la concesión, contendrá la descripción, las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos tal como hubieran sido concedidos. Las secuencias biológicas se harán accesibles al público y así se mencionará en el folleto. En el folleto se hará constar que la patente se concede sin perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae.

CAPÍTULO III

Procedimiento de oposición

Artículo 36. *Oposición a la concesión.*

1. Conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 43 de la Ley cualquier persona podrá oponerse a la concesión de una patente mediante la presentación de un escrito de oposición dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

2. El escrito de oposición, al que se refiere el artículo 43 de la Ley, suficientemente motivado, deberá presentarse a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Dicho escrito deberá acompañarse de las correspondientes alegaciones, hechos y pruebas invocadas en apoyo de las mismas. Si las pruebas aportadas no estuvieran redactadas en español, deberá aportarse una traducción al español. La presentación del escrito de oposición implicará el pago de la tasa correspondiente.

3. El escrito de oposición deberá contener los siguientes datos:

a) La identidad del oponente, de acuerdo con lo dispuesto en los párrafos b) y c) de artículo 2.1 del presente Reglamento.

b) Cuando el oponente actúe por medio de un representante, se indicará la identidad de este, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.

c) El número de la solicitud de patente contra la que se formula oposición, así como la identificación del titular.

d) Los motivos en los que se funda dicha oposición de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley, así como una declaración que especifique en qué medida la oposición planteada afecta a la patente, detallando las reivindicaciones afectadas por la oposición.

e) La firma del oponente o de su representante.

4. La oposición no se admitirá cuando no haya sido presentada dentro del plazo de seis meses previsto en el artículo 43.1 de la Ley.

5. En los supuestos en que el escrito de oposición no se ajustara a las disposiciones de los apartados 1 y 2 o cuando no se hubiera abonado la tasa de oposición o el pago fuese insuficiente, se notificarán las irregularidades observadas al oponente para que las subsane en el plazo de un mes a contar desde la publicación de defectos en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de la oposición.

6. La resolución por la que se admita, inadmita o se tenga por desistida la oposición se notificará al oponente, indicando los motivos, y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» una mención relativa a la resolución. Asimismo, la resolución por la que se inadmita o se tenga por desistida la oposición se notificará al titular de la patente.

Artículo 37. *Presentación y tramitación de las oposiciones.*

1. Podrá presentarse oposición contra una patente, aunque su titular haya renunciado a la patente o ésta haya caducado.

2. Si el titular renuncia a la patente o esta caduca durante la tramitación de una oposición se pondrá en conocimiento del oponente, que podrá solicitar por escrito la continuación del procedimiento de oposición en el plazo de un mes a contar desde la publicación de la puesta en conocimiento al oponente en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

3. En cualquier caso, una vez admitida a trámite la oposición, esta podrá ser tramitada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, aunque el oponente falleciese o retirase el escrito de oposición.

Artículo 38. *Traslado de las oposiciones al titular de la patente.*

1. Transcurrido el plazo de presentación de oposiciones, se dará traslado al titular de la patente de aquellas oposiciones admitidas a trámite, poniendo a su disposición la documentación anexa para que, en el plazo de tres meses desde la publicación del traslado de las oposiciones en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», presente alegaciones y, en la medida que sea necesario para subsanar los defectos notificados, modifique las reivindicaciones, descripción y dibujos o secuencias biológicas, en los términos previstos en los artículos 48 de la Ley y 64 del presente Reglamento.

2. En el caso de que el titular de la patente conteste a las oposiciones, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado simultáneamente a todos los oponentes, de existir varios, de las alegaciones y propuestas de modificación presentadas por el titular de la patente, otorgándoles un trámite de réplica en cada caso por un plazo común de dos meses desde la publicación del traslado de la contestación a las oposiciones en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

Artículo 39. *Examen de las oposiciones y resolución.*

1. Para examinar los escritos de oposición, así como, en su caso, la contestación y réplicas, se creará una Comisión compuesta por tres expertos de la Oficina Española de Patentes y Marcas técnicamente cualificados, siendo uno de ellos Presidente. La Comisión se completará con un jurista de la misma Oficina si se considera que la naturaleza de la decisión así lo exige. En caso de empate de votos, el Presidente tendrá voto de calidad. Los miembros de la Comisión serán designados por el Director del Departamento de Patentes e Información Tecnológica atendiendo a criterios de experiencia y especialización.

2. La Oficina Española de Patentes y Marcas examinará los motivos de oposición, así como las alegaciones de todas las partes, incluidas, en su caso, las modificaciones presentadas por el titular de la patente. En el supuesto de que considere que ningún motivo de oposición impide el mantenimiento de la patente tal como fue concedida, desestimará la

oposición o las oposiciones, en su caso. La resolución de desestimación se notificará al titular y a los oponentes, con indicación de los motivos y rechazando la propuesta de modificación. Dicha resolución se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» y se incluirá una mención relativa al mantenimiento de la patente tal como fue concedida.

3. Cuando, a la vista de las alegaciones recibidas, incluidas las modificaciones presentadas por el titular de la patente, la Oficina Española de Patentes y Marcas considere que la patente puede mantenerse concedida en la forma modificada propuesta por el titular, resolverá estimando total o parcialmente las oposiciones, manteniendo la concesión de la patente de forma modificada.

4. Cuando, a pesar de las alegaciones o modificaciones efectuadas por el titular, persistan los motivos que impidan el mantenimiento de la patente, se otorgará al titular un nuevo plazo de un mes a contar desde la publicación de su mención en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», para presentar nuevas alegaciones o modificaciones de las reivindicaciones, de la descripción y, en su caso, de los dibujos o secuencias biológicas, en los términos previstos en los artículos 48 de la Ley y 64 del presente Reglamento. Se otorgarán nuevas oportunidades, siempre y cuando se estime que las objeciones son subsanables y que el titular ha tratado manifiestamente de corregirlas. Antes de resolver definitivamente, se otorgará un plazo de 10 días a los oponentes para que presenten las alegaciones finales que estimen pertinentes.

5. El trámite de nuevas oportunidades al titular y de alegaciones finales a los oponentes al que se refiere el apartado anterior podrá consistir en uno o varios trámites escritos o concentrarse en una única vista oral, cuando se estime conveniente, o a petición del titular de la patente o de alguno de los oponentes. La ausencia de los oponentes no impedirá la celebración de la vista. En el caso de ausencia del titular de la patente, el trámite se tendrá por concluido y se continuará la tramitación. De los asuntos tratados en la vista oral se elevará una breve acta, a la que se adjuntarán los textos propuestos por el titular. El titular deberá aportar la descripción, las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos o secuencias biológicas, tal como hayan sido propuestos cumpliendo los requisitos formales exigidos en el presente Reglamento en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de la elevación del acta en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

6. Si, finalmente, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolviera estimando total o parcialmente las oposiciones, se revocará la concesión de la patente o se mantendrá la concesión de la patente de forma modificada.

7. La resolución motivada por la que se revoque la patente se notificará al titular y a los oponentes, indicando los motivos, y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» una mención relativa a la revocación.

8. La mención en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» a que se refiere el apartado anterior incluirá las siguientes menciones:

a) El número de solicitud y de publicación.
b) La fecha de presentación de la solicitud.
c) Los datos completos de la prioridad o prioridades reivindicadas.
d) La clasificación internacional de patentes.
e) El título de la invención.
f) La identificación del titular y de su representante, en su caso.
g) Identificación de que la patente se ha revocado y la fecha de la resolución de revocación.

9. La resolución motivada por la que se acuerde mantener la patente de forma modificada, se notificará al titular y a los oponentes. Asimismo, se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» la mención de que la patente se mantiene de forma modificada y de que está a disposición del público.

10. La mención en el «Boletín Oficial del de la Propiedad Industrial» a que se refiere el apartado anterior incluirá las siguientes indicaciones:

a) El número de solicitud y de publicación.
b) La fecha de presentación de la solicitud.
c) Los datos completos de la prioridad o prioridades reivindicadas.

d) La fecha de publicación de la solicitud y, en caso de no ser coincidentes, la fecha de publicación del informe sobre el estado de la técnica o de la mención a la publicación del informe de búsqueda internacional.

e) Referencia a las modificaciones introducidas en las reivindicaciones.

f) La clasificación internacional de patentes.

g) El título de la invención.

h) La identificación del titular y de su representante, en su caso.

i) La identificación del inventor o inventores, salvo que hubieran renunciado a ser mencionados como tales.

j) La fecha de resolución por la que se acuerda mantener la patente de forma modificada.

k) La fecha de modificación de las reivindicaciones.

l) El resumen.

11. Al mismo tiempo se editará un folleto de la patente que, además de las indicaciones incluidas en el apartado anterior, contendrá la descripción, las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos tal como hubieran sido modificados. Las secuencias biológicas se harán accesibles al público y así se mencionará en el folleto.

12. Contra la concesión de una patente solo podrá interponerse recurso de alzada por quienes hayan sido parte en un procedimiento de oposición y se dirigirá contra el acto resolutorio de la oposición planteada. A estos efectos podrá entenderse desestimada la oposición si transcurrido el plazo para resolverla y notificarla no hubiese recaído resolución expresa. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes a contar desde la fecha de publicación de la resolución en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». No obstante, este plazo es susceptible de restablecimiento de derechos en las condiciones y supuestos previstos en el artículo 53 de la Ley.

13. En el procedimiento de recurso el titular de la patente podrá modificar la solicitud con sujeción a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Patentes.

14. La resolución del recurso de alzada pondrá fin a la vía administrativa.

Artículo 40. *Concurrencia de procedimiento judicial y de procedimiento de oposición.*

1. En el caso de que conste anotado en el Registro de Patentes la tramitación de un procedimiento judicial sobre la validez de la patente o de infracción contra la que se ha presentado la oposición, la Oficina Española de Patentes y Marcas pondrá en conocimiento del Juez o Tribunal, a los efectos oportunos, la tramitación de un procedimiento de oposición.

2. Transcurrido el plazo para presentar oposiciones cualquier tercero podrá solicitar intervenir en el procedimiento de oposición siempre y cuando presente escrito de oposición en la forma prevista en el artículo 36 de este Reglamento y acredite que el titular ha entablado una acción de violación contra él o que después de haber sido requerido por el titular de la patente para cesar en la presunta violación de dicha patente ha ejercitado una acción negatoria, conforme a lo establecido en el artículo 121 de la Ley. La declaración de intervención se presentará en un plazo de tres meses desde la fecha en que se entable la acción judicial correspondiente. Admitida la solicitud de intervención de un tercero se tramitará como una oposición.

CAPÍTULO IV

Procedimiento de revocación o limitación

Artículo 41. *Solicitud de revocación o limitación.*

1. El titular podrá solicitar la revocación total o limitación de su patente tal como fue concedida o limitada en un procedimiento de oposición o de limitación anterior.

2. La solicitud de revocación o limitación, que implicará el pago de la tasa correspondiente, deberá presentarse por escrito ante la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante modelo oficial que deberá contener los siguientes datos:

a) La identidad del titular de la patente, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 2.1 del presente Reglamento.

c) Si el titular hubiera designado un representante, la identidad de este, conforme a lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.

c) El número de la solicitud, el número de publicación, la fecha de publicación y el código de tipo de documento de la patente cuya revocación o limitación se solicita.

d) Si el titular solicitara la limitación de la patente, indicación de que aporta un juego de reivindicaciones modificadas y, en su caso, una modificación de la descripción, de los dibujos o de las secuencias biológicas, en los términos previstos en los artículos 48 de la Ley y 64 del presente Reglamento.

e) Si existen inscritos derechos reales, opciones de compra, embargos, licencias o una demanda judicial, indicación de que se aporta el consentimiento de los titulares de estos derechos o del demandante.

f) Firma del solicitante o de su representante.

3. El titular no podrá presentar una solicitud de limitación durante el plazo para presentar oposiciones previsto en el artículo 43.1 de la Ley, ni mientras se halle en tramitación una oposición contra la concesión de la patente o se esté tramitando una limitación anteriormente solicitada.

4. La solicitud deberá ir acompañada de los documentos que se citan en los párrafos d) y e) del apartado 2 de este artículo.

Artículo 42. *Procedimiento de revocación o limitación.*

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si la documentación presentada cumple los requisitos establecidos en los artículos 105 de la Ley y 41 del presente Reglamento. Si del examen efectuado resultara alguna irregularidad o defecto, se suspenderá la tramitación, notificando al titular las objeciones observadas para que, en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», las subsane o presente sus alegaciones.

2. Transcurrido el plazo de dos meses, si los defectos han sido debidamente corregidos la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá sobre lo solicitado. En caso contrario, se denegará la solicitud de revocación o limitación. En ambos casos la resolución correspondiente deberá notificarse, indicando los motivos, y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» una mención relativa, en su caso, a la revocación, limitación o denegación de la misma. La mención de la limitación contendrá las indicaciones a las que se refiere el artículo 39.8 del presente Reglamento.

Al mismo tiempo se editará un folleto de la patente con las indicaciones citadas en el artículo 39.11 del presente Reglamento, sustituyendo las referencias a la concesión de forma modificada por la limitación.

Artículo 43. *Petición de limitación estando pendiente un procedimiento judicial.*

1. Cuando esté en trámite un procedimiento judicial sobre la validez de la patente que conste inscrito en el Registro de Patentes, la Oficina Española de Patentes y Marcas comunicará al Juez o Tribunal la petición de limitación, a los efectos oportunos. La denegación de la autorización facultará al titular de la patente para solicitar a la Oficina Española de Patentes y Marcas la devolución de la tasa de limitación.

2. Si iniciado un procedimiento de limitación se notifica e inscribe en el Registro de Patentes un procedimiento judicial sobre la validez de la patente, la Oficina Española de Patentes y Marcas comunicará al Juez o Tribunal la existencia de un procedimiento de limitación en trámite, a los efectos oportunos.

3. Una vez tramitado el procedimiento de limitación, la Oficina Española de Patentes y Marcas pondrá en conocimiento del Juez o Tribunal la resolución, aportando la patente tal como hubiera quedado modificada.

CAPÍTULO V

Otros procedimientos

Sección 1.ª Solicitudes divisionales

Artículo 44. *Petición de división.*

1. Las solicitudes que no cumplan el requisito de unidad de invención establecido en el artículo 26 de la Ley, podrán ser divididas por el solicitante, previo requerimiento por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas, según se regula en los artículos 29 y 59 de este Reglamento.

2. El solicitante de una patente podrá solicitar, a iniciativa propia, la división de su solicitud en cualquier momento anterior a la finalización del examen sustantivo.

El solicitante de un modelo de utilidad podrá solicitar, a iniciativa propia, la división de su solicitud en cualquier momento anterior a la resolución a la que se refieren los apartados 3 y 4 del artículo 62 del presente Reglamento.

3. Al presentar la solicitud divisional, el solicitante deberá justificar en qué medida el objeto de protección de la solicitud divisional es una parte y no es esencialmente el mismo que el de la solicitud originaria.

Artículo 45. *Formalización y tramitación de la solicitud divisional.*

1. Al momento de pedir la división de la solicitud de patente o de modelo de utilidad, el solicitante deberá formalizar su solicitud divisional, que deberá cumplir los requisitos prescritos en el Capítulo I del Título I del presente Reglamento.

2. A los efectos de mantener como fecha de presentación la asignada a la solicitud inicial, la Oficina Española de Patentes y Marcas verificará si el objeto de la solicitud divisional se encuentra comprendido en la solicitud inicial.

3. En el caso de que se solicite la división de una solicitud de patente, la tasa de solicitud y la tasa de informe sobre el estado de la técnica deberán abonarse dentro del plazo de un mes desde el depósito de la solicitud divisional. Si, en relación con la solicitud inicial, se hubieran pagado tasas adicionales referidas en el artículo 29 del presente Reglamento, el solicitante no tendrá que pagar, respecto de la solicitud divisional, la tasa de solicitud del informe sobre el estado de la técnica, en la medida en que el objeto de la solicitud divisional ya hubiera sido objeto de búsqueda. En este caso, se emitirá una opinión escrita respecto del objeto de la solicitud divisional, de la cual se dará traslado al solicitante y se pondrá a disposición del público. Asimismo, se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» una mención a la publicación del informe sobre el estado de la técnica realizado respecto de la solicitud inicial. A partir de dicha publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» se abrirá el cómputo del plazo previsto en el artículo 39.2 de la Ley para solicitar el examen sustantivo.

4. En el caso de que no se hubiera abonado la tasa de informe sobre el estado de la técnica o no se hubiera abonado en su totalidad o si, a pesar de haberse pagado tasas adicionales referidas en el artículo 29 del presente Reglamento resultara que el objeto o parte del objeto de la solicitud divisional no hubiera sido objeto de búsqueda, se comunicará al solicitante la necesidad de abonar la tasa o completar el pago en el plazo de un mes a contar desde la publicación del defecto en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», con indicación de que si así no se hiciera se resolverá teniendo por desistida la solicitud divisional. La resolución de desistimiento se notificará al solicitante y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

5. La descripción y los dibujos, tanto en la solicitud inicial de patente o de modelo de utilidad, como de cualquier solicitud divisional, sólo deben referirse, en principio, a los elementos que se pretenden proteger en dicha solicitud. Sin embargo, cuando sea necesario describir en una solicitud los elementos para los que se ha pedido protección en otra solicitud, deberá hacerse referencia a esta otra solicitud.

Sección 2.ª Cambio de modalidad

Artículo 46. *Cambio de modalidad.*

1. El solicitante de una patente podrá pedir, en cualquier momento anterior a la finalización del examen sustantivo, que se transforme su solicitud de patente en una solicitud para la protección del objeto de su invención bajo otra modalidad de Propiedad Industrial.

El solicitante de un modelo de utilidad podrá pedir, en cualquier momento anterior a la resolución a la que se refieren los apartados 3 y 4 del artículo 62 del presente Reglamento, que se transforme su solicitud de modelo de utilidad en una solicitud para la protección del objeto de su invención bajo otra modalidad de Propiedad Industrial.

La petición de cambio de modalidad implicará el pago de la tasa correspondiente.

2. La Oficina Española de Patentes y Marcas, como consecuencia del examen de oficio del artículo 35 de la Ley o del examen sustantivo del artículo 40 de la Ley o del examen de oficio del artículo 142 de la Ley, podrá proponer al solicitante el cambio de modalidad de la solicitud, notificándoselo para que, en los plazos previstos en los artículos 24, 34.5 y 59.3, respectivamente del presente Reglamento, acepte o rechace la propuesta, entendiéndose que la rechaza si en el plazo mencionado no pide expresamente el cambio de modalidad. Si la propuesta es rechazada, continuará la tramitación del expediente en la modalidad originariamente solicitada.

3. Cuando el solicitante pida el cambio de modalidad, la Oficina Española de Patentes y Marcas acordará el cambio y comunicará el acuerdo al interesado con indicación de la documentación que debe presentar, indicándole que posee para ello un plazo de dos meses a contar desde la publicación del anuncio de acuerdo de cambio de modalidad en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». Si se detectara la falta del pago de la tasa o el pago insuficiente, se comunicará, igualmente al solicitante que realice o complete el pago en dicho plazo. La falta de presentación de la nueva documentación o del pago de la tasa en el plazo indicado hará que se tenga por desistida la solicitud de cambio de modalidad, se anulará la solicitud correspondiente a la nueva modalidad y se continuará la tramitación de la solicitud originaria.

4. Si el solicitante aporta en el plazo prescrito la documentación indicada o subsana el pago de la tasa, la Oficina Española de Patentes y Marcas le dará el trámite oportuno, manteniendo, en su caso, la fecha de presentación de la solicitud originaria.

Sección 3.ª Tramitación secreta de patentes que interesan a la defensa nacional

Artículo 47. *Patentes de interés para la defensa nacional.*

1. El contenido de todas las solicitudes de patentes se mantendrá secreto hasta que transcurra un mes desde la fecha de su presentación. Antes de que finalice, la Oficina Española de Patentes y Marcas prorrogará este plazo, según lo dispuesto en el artículo 111.1 de la Ley, hasta cuatro meses si considera que la invención objeto de la misma puede ser de interés para la defensa nacional.

2. La Oficina Española de Patentes y Marcas notificará la prórroga al solicitante y enviará al Ministerio de Defensa copia de la solicitud de la patente para que se pronuncie sobre si el objeto de la solicitud de patente es de interés para la defensa nacional.

3. En caso de que el Ministerio de Defensa considere que la invención interesa a la defensa nacional, requerirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que, antes de que finalice el plazo de cuatro meses, decrete la tramitación secreta de la misma. El acuerdo por el que se decrete la tramitación secreta de la solicitud de patente se notificará al solicitante, dando traslado del mismo al Ministerio de Defensa.

Artículo 48. *Solicitudes que reivindiquen la prioridad de una solicitud extranjera declarada secreta.*

1. Si una solicitud de patente presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas reivindica la prioridad de una solicitud de patente declarada secreta por un país perteneciente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o con el que España

haya suscrito un acuerdo internacional en materia de defensa, se le otorgará al menos el mismo nivel de secreto que aquel otorgado por el país de origen.

2. De conformidad con el Artículo III del Acuerdo de la OTAN para la salvaguardia mutua del secreto de las invenciones relacionadas con la defensa respecto de las cuales se hayan presentado solicitudes de patentes (hecho en París el 21 de septiembre de 1960), se salvaguardará el secreto de la invención si el solicitante renuncia a toda reclamación de indemnización por daños o pérdidas debidos exclusivamente a la imposición del secreto sobre la invención por parte del país de origen. En caso de que no presente la renuncia a la indemnización, la Oficina Española de Patentes y Marcas rechazará la solicitud de patente y devolverá al solicitante los documentos remitidos.

Artículo 49. *Solicitudes de patente en el extranjero que reivindiquen la prioridad de una solicitud nacional declarada secreta.*

1. El solicitante no podrá presentar solicitudes de protección en el extranjero reivindicando la prioridad de una solicitud de patente presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, antes del transcurso del plazo de un mes desde la fecha de presentación, salvo autorización expresa de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

2. La Oficina Española de Patentes y Marcas no podrá conceder esta autorización para aquellas solicitudes de patentes que hayan sido puestas a disposición del Ministerio de Defensa en virtud de lo dispuesto en el artículo 111.1 de la Ley o que estén sujetas a régimen de secreto, salvo que el Ministerio de Defensa lo autorice expresamente.

Artículo 50. *Primera solicitud de patente en el extranjero de invenciones en España.*

1. Cuando se trate de invenciones realizadas en España, el interesado no podrá presentar una solicitud de patente como primera solicitud en el extranjero, salvo autorización expresa de la Oficina Española de Patentes y Marcas. La petición de autorización deberá presentarse por el interesado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

2. Para evaluar si la invención interesa a la defensa nacional, el interesado deberá aportar, en condiciones de secreto, una copia de la solicitud de patente tal como la pretenda presentar en el extranjero, junto con la descripción, reivindicaciones y dibujos y, en su caso, una traducción al español de dicha documentación.

3. La Oficina Española de Patentes y Marcas autorizará, en el plazo máximo de un mes, la presentación de una primera solicitud en el extranjero cuando considere que la invención no es de interés para la defensa nacional y su presentación en el extranjero no contraviniera lo previsto en los Acuerdos Internacionales en materia de Defensa suscritos por España.

4. Sin embargo, si la Oficina Española de Patentes y Marcas considera que la invención pudiera interesar a la defensa nacional, denegará, en el mismo plazo de un mes del apartado anterior, la autorización a presentar una primera solicitud en el extranjero y así se lo notificará al interesado. En este caso, solo se concederá la autorización si el interesado aporta autorización expresa del Ministerio de Defensa.

Artículo 51. *Tramitación de las solicitudes de patentes sujetas a régimen de secreto.*

1. Los Capítulos I, II y III del presente Título I serán de aplicación a las solicitudes de patentes declaradas en régimen de secreto, salvo en lo referente a la publicación y la divulgación. Las notificaciones se realizarán directamente al solicitante o a su representante.

2. Los trámites relativos a solicitudes de patentes tramitadas en régimen de secreto se anotarán en el Registro de Patentes Secretas, que solo será accesible al personal habilitado de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de información clasificada del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

3. Una vez levantado el secreto, la Oficina Española de Patentes y Marcas continuará con- los trámites correspondientes previstos en el Título I del presente Reglamento. Las anotaciones practicadas en el Registro de Patentes Secretas se trasladarán al Registro de Patentes al que hace referencia el artículo 79 de la Ley.

En el caso de que el levantamiento del secreto hubiera tenido lugar una vez concedida la patente, se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» la concesión y se emitirá el correspondiente folleto, tal como prevé el artículo 35 del presente Reglamento. A

partir de esta publicación se abrirá el plazo de presentación de oposiciones recogido en el artículo 43 de la Ley.

Artículo 52. *Levantamiento de secreto.*

1. Las solicitudes de patente o las patentes sujetas a régimen de secreto declarado por un país perteneciente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte o con el que España haya suscrito un acuerdo internacional en materia de defensa, mantendrán dicho régimen hasta que la Oficina Española de Patentes y Marcas reciba la comunicación de levantamiento del secreto.

2. Tanto las solicitudes de patente que se encuentren en tramitación en régimen de secreto como aquellas solicitudes de patente que hubieran sido denegadas bajo esta forma de tramitación, mantendrán este régimen secreto hasta que el Ministerio de Defensa acuerde el levantamiento del secreto.

3. Las patentes secretas cuya concesión se hubiera producido durante su tramitación bajo el régimen de secreto se mantendrán en ese mismo régimen a partir de la fecha de concesión, por años renovables automáticamente, hasta que el Ministerio de Defensa comunique el levantamiento del secreto. A continuación, la Oficina Española de Patentes y Marcas se lo notificará al titular de la patente.

Artículo 53. *Régimen de las solicitudes de patentes o de las patentes sujetas a secreto.*

1. Las solicitudes de patente o las patentes sujetas a régimen de secreto no podrán ser retiradas, renunciadas, revocadas o limitadas sin la autorización expresa de la autoridad que declaró el secreto.

2. Las patentes secretas no estarán sujetas al pago de anualidades. Una vez levantado el secreto, según lo previsto en el artículo 52 del presente Reglamento, el titular de las patentes deberá abonar las anualidades que devenguen a partir de la publicación de concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

TÍTULO II

Certificados complementarios de protección de medicamentos o de su prórroga y productos fitosanitarios

Artículo 54. *Presentación de la solicitud.*

1. La solicitud de certificado complementario de protección o de su prórroga, se presentará en el modelo oficial, y deberá contener:

a) Cuando la solicitud se refiera a medicamentos:

i. Lo establecido en el artículo 8 del Reglamento (CE) n.º 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos (en adelante, Reglamento (CE) n.º 469/2009).

ii. Información de que el producto está protegido por la patente de base designada por su titular a los fines del procedimiento de obtención del certificado.

b) Cuando la solicitud se refiera a productos fitosanitarios:

i. Lo establecido en el artículo 8 del Reglamento (CE) n.º 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, por el que se crea un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios (en adelante, Reglamento (CE) n.º 1610/96).

ii. Información de que el producto está protegido por la patente de base designada por su titular a los fines del procedimiento de obtención del certificado.

c) Cuando la solicitud se refiera a una prórroga de un certificado complementario de protección de medicamento:

i. Lo establecido en el artículo 8, apartado d), del Reglamento (CE) n.º 469/2009.

ii. Declaración responsable sobre el contenido de los documentos aportados con indicación de los Estados miembros de la Unión Europea a los que correspondan.

d) La firma del solicitante o de su representante.

2. La presentación de la solicitud de certificado complementario de protección o de su prórroga implicará el pago de la tasa correspondiente.

Artículo 55. *Examen de formalidades y publicación de la solicitud.*

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará si se ha abonado la tasa por la solicitud de certificado complementario de protección o su prórroga y si se reúnen los datos necesarios para la publicación previstos en el artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 1610/96 o del artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 469/2009. En caso de que se detecte algún defecto, se notificarán al solicitante, otorgándole un plazo de diez días desde la publicación del defecto en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» para que mejore la solicitud, con indicación de que si así no lo hiciera se denegará la solicitud.

2. Una vez superado el examen, dentro del plazo de tres meses la Oficina Española de Patentes y Marcas publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» la solicitud de certificado complementario de protección o de prórroga de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 469/2009 y en el artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 1610/96.

Artículo 56. *Examen de la solicitud.*

1. Una vez publicada la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará si la solicitud de certificado complementario de protección o su prórroga y el producto a que se refiere cumplen los requisitos establecidos en el Reglamento (CE) n.º 469/2009 y el Reglamento (CE) n.º 1610/96. No se comprobará de oficio si la autorización de comercialización es la primera autorización como medicamento o producto fitosanitario en la Unión Europea.

2. Si se detectaran irregularidades en la documentación o si la solicitud o el objeto de la misma no reúnen las condiciones respectivamente establecidas en el Reglamento (CE) n.º 469/2009 o el Reglamento (CE) n.º 1610/96, se comunicarán los defectos al solicitante para que los subsane o formule sus alegaciones en el plazo de dos meses a contar desde su publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», con indicación de que si no los subsana se denegará la solicitud.

3. Cuando los defectos no se subsanen o se considere que persisten las objeciones señaladas en la notificación, se denegará la solicitud de certificado complementario de protección o la solicitud de prórroga, indicando los motivos, y se publicará la resolución en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

Artículo 57. *Concesión del certificado complementario de protección o de la prórroga.*

Si la solicitud del certificado complementario de protección o de la prórroga y el producto al que se refiere cumplen las condiciones establecidas en la normativa comunitaria, la Oficina Española de Patentes y Marcas concederá el certificado o la prórroga y publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» la resolución de concesión según lo establecido en el artículo 11 del Reglamento (CE) n.º 469/2009 y en el artículo 11 del Reglamento (CE) n.º 1610/96.

TÍTULO III

Modelos de utilidad

CAPÍTULO I

Procedimiento de concesión

Artículo 58. *Solicitud de modelo de utilidad.*

1. Para la obtención de un modelo de utilidad deberá presentarse una solicitud que habrá de contener la documentación a la que hace referencia el artículo 141.1 de la Ley, tal como se desarrolla en este Reglamento.

2. A los efectos de obtención de una fecha de presentación, la descripción podrá redactarse en cualquier idioma, debiendo presentarse una traducción al español en el plazo de dos meses desde la fecha de depósito de la solicitud de modelo de utilidad o hasta la finalización del plazo previsto en el artículo 59.3 del presente Reglamento, aplicándose el plazo que expire más tarde.

Artículo 59. *Asignación de fecha de presentación y examen de oficio.*

1. El procedimiento para obtener fecha de presentación será el regulado en los artículos 17 a 21 del presente Reglamento.

2. Otorgada fecha de presentación a la solicitud de modelo de utilidad y abonadas las tasas correspondientes, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si reúne los requisitos establecidos para las solicitudes de patentes en el artículo 23 del Reglamento, excepto lo relativo al resumen previsto en el párrafo e) y el párrafo i). Verificará igualmente si su objeto es susceptible de protección como modelo de utilidad.

3. Si, como resultado del examen de oficio, se apreciara que la solicitud presenta defectos o que su objeto no es susceptible de protección como modelo de utilidad, pero sí mediante otra modalidad de la Propiedad Industrial, la Oficina Española de Patentes y Marcas declarará en suspenso el expediente y otorgará al solicitante un plazo de dos meses para subsanar, en su caso, los defectos señalados o formular las alegaciones pertinentes. En la medida en la que sea necesario para corregir los defectos notificados, el solicitante podrá modificar la descripción, reivindicaciones y dibujos, en los términos previstos en el artículo 48 de la Ley, dividir la solicitud o pedir el cambio de modalidad.

4. Transcurrido el plazo para la subsanación de defectos o para la presentación de alegaciones, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si los defectos han sido debidamente subsanados y se ha pagado la tasa correspondiente. En caso contrario, denegará la solicitud. Igualmente se denegará la solicitud de modelo de utilidad cuando, a pesar de las alegaciones del solicitante, se considere que el objeto de la solicitud no es susceptible de protección mediante modelo de utilidad y no hubiera pedido expresamente el cambio de modalidad.

La resolución de denegación se notificará al solicitante, indicando los motivos, y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» una mención relativa a la denegación con los datos necesarios para la identificación de la solicitud de modelo de utilidad.

En el caso de que los defectos se refieran al derecho de prioridad previsto en el artículo 13 o a la divulgación inocua derivada de la exhibición en una exposición oficial u oficialmente reconocida prevista en el artículo 15, ambos del presente Reglamento, se notificará al solicitante la pérdida de este derecho.

Si a pesar de las alegaciones del solicitante, la Oficina Española de Patentes y Marcas sigue estimando que la invención objeto de la solicitud de modelo de utilidad adolece de falta de unidad de invención, otorgará un plazo de un mes para que divida la solicitud y proceda según lo dispuesto en el artículo 45 del presente Reglamento.

5. Cuando el solicitante haya pedido el cambio de modalidad y abonado la tasa correspondiente, la Oficina Española de Patentes y Marcas acordará el cambio y comunicará el acuerdo al interesado con indicación de la documentación que debe presentar, otorgándole a tal efecto un plazo de dos meses a contar desde la publicación en el «Boletín

Oficial de la Propiedad Industrial» del acuerdo de cambio de modalidad. A falta de presentación de la nueva documentación en el plazo indicado se tendrá por desistida la solicitud de cambio de modalidad y así se le comunicará; asimismo se anulará la solicitud correspondiente a la nueva modalidad. Además, la solicitud de modelo de utilidad se denegará según lo previsto en el apartado anterior. La resolución de desistimiento deberá notificarse, indicando los motivos, y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

Si el solicitante aporta en el plazo indicado la documentación requerida, la Oficina Española de Patentes y Marcas le dará el trámite oportuno, manteniendo, en su caso, la fecha de presentación de la solicitud originaria.

Artículo 60. *Publicación de la solicitud.*

1. Si del examen de oficio no resultan defectos que impidieran la concesión o cuando tales defectos hubieran sido debidamente subsanados, la Oficina Española de Patentes y Marcas notificará al interesado la resolución favorable a la continuación del procedimiento y procederá a poner a disposición del público la solicitud de modelo de utilidad haciendo la correspondiente mención en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

Las indicaciones que hayan de incluir la mención en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» serán las que se refiere el artículo 31.3 del presente Reglamento, incluyéndose, además, las reivindicaciones del modelo de utilidad solicitado y, en su caso, una reproducción de los dibujos.

2. Al mismo tiempo se editará un folleto de la solicitud de modelo de utilidad que contendrá las menciones indicadas en el artículo 31.4 del presente Reglamento, excepto lo referido al resumen.

Artículo 61. *Oposiciones.*

1. El escrito de oposición, suficientemente motivado, deberá dirigirse a la Oficina Española de Patentes y Marcas y presentarse en el plazo de dos meses a contar desde la publicación de la solicitud en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». El escrito de oposición deberá acompañarse de las correspondientes alegaciones, incluyendo los hechos y pruebas invocadas en apoyo de las mismas. Si las pruebas aportadas no están redactadas en español, deberá aportarse una traducción al español. La presentación del escrito de oposición implicará el pago de la tasa correspondiente.

2. El escrito de oposición deberá contener los siguientes datos:

a) La identidad del oponente, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 2.1 del presente Reglamento.

b) Si el oponente hubiera designado un representante, la identidad de este, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.

c) El número de solicitud de modelo de utilidad contra la que se formula oposición, así como la identificación del solicitante.

d) Los motivos en los que se funda dicha oposición de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144.1 de la Ley, así como una declaración que especifique en qué medida la oposición planteada afecta al modelo de utilidad solicitado, detallando las reivindicaciones afectadas por la oposición.

3. Una vez formulada en plazo la oposición, si se solicitara la prórroga de dos meses adicionales del artículo 144.2 de la Ley deberá indicarse sobre qué extremos se pretende completar alegaciones o aportar documentación probatoria adicional.

4. La oposición no se admitirá:

a) Cuando el escrito de oposición no se presentase dentro del plazo previsto en el apartado 1.

b) No se hubiera abonado la tasa de oposición.

c) El escrito de oposición no permitiese identificar inequívocamente la solicitud contra la que se formula oposición, la identidad del oponente o no se enuncien los motivos y pruebas en los que se funda.

d) No se hubiera presentado el poder de representación.

En el supuesto previsto en los párrafos b), c) y d), se dará al oponente la oportunidad de subsanar los defectos o presentar alegaciones en el plazo de diez días a contar desde su publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», con indicación de que si así no lo hiciera se inadmitirá la oposición.

Si el escrito de oposición no se ajusta a las demás disposiciones del presente artículo se notificarán las irregularidades observadas al oponente para que las subsane en el plazo de un mes desde su publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de la oposición.

5. La resolución por la que se inadmita o se tenga por desistida la oposición deberá notificarse tanto al oponente como al solicitante del modelo de utilidad, indicando los motivos, y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» una mención relativa a la resolución.

6. La Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado al solicitante del modelo de utilidad de aquellas oposiciones admitidas junto con la documentación anexa para que, en el plazo de dos meses desde la publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» del traslado de la oposición, si lo estima oportuno, presente alegaciones, modifique las reivindicaciones, descripción y dibujos, en los términos previstos en el artículo 48 de la Ley, o solicite que continúe la tramitación. Si el solicitante no contesta en plazo, se continuará con la tramitación.

7. En el caso de que el solicitante del modelo de utilidad conteste a las oposiciones, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado simultáneamente a todos los oponentes, de existir varios, de las alegaciones y propuestas de modificación presentadas por el solicitante, otorgándoles un trámite de réplica en cada caso por plazo común de diez días desde la publicación del traslado de la contestación a las oposiciones en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

8. El oponente podrá retirar el escrito de oposición hasta que transcurra el plazo establecido en el apartado anterior.

Artículo 62. *Examen de las oposiciones.*

1. Para examinar los escritos de oposición, así como, en su caso, la contestación y réplicas, se creará una Comisión compuesta por tres expertos de la Oficina Española de Patentes y Marcas técnicamente cualificados, siendo uno de ellos Presidente. La Comisión se completará con un jurista si se considera que la naturaleza de la decisión así lo exige. En caso de empate de votos, el Presidente tendrá voto de calidad.

2. Cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas considere que, pese a las modificaciones o alegaciones del solicitante, persisten motivos que impidan la concesión del modelo de utilidad, otorgará al solicitante un plazo de un mes a contar desde que la publicación de la objeción a la concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» para que subsane el defecto o presente nuevas alegaciones. En la medida que sea necesario para subsanar los defectos, el solicitante podrá modificar la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, en su caso, en los términos previstos en los artículos 48 de la Ley y 64 del presente Reglamento.

3. Finalmente, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá estimando en todo o en parte las oposiciones presentadas, concediendo la solicitud, en su caso, de forma modificada o denegando en su totalidad la solicitud de modelo de utilidad cuando concurra alguno de los motivos de oposición señalados en el artículo 144.1 de la Ley.

4. En el caso de que no se hubieran presentado oposiciones o que todas ellas se inadmitieran o desestimaran, la Oficina Española de Patentes y Marcas concederá el modelo de utilidad.

5. La denegación o concesión de la solicitud de modelo de utilidad se notificará al titular y a los oponentes, indicando los motivos, y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» una mención relativa a la resolución.

6. La publicación de la resolución de denegación contendrá los siguientes datos:

a) Número de la solicitud y de publicación.
b) La fecha de presentación de la solicitud.
c) Los datos completos de la prioridad o prioridades reivindicadas.

d) La clasificación internacional de patentes.
e) El título de la invención.
f) La identificación del solicitante y de su representante, en su caso.
g) La identificación del inventor o inventores, salvo que hubieran renunciado a ser mencionados como tales.
h) Fecha de denegación.

7. La publicación de la resolución de concesión mencionará:

a) Número de solicitud y de publicación.
b) La fecha de presentación de la solicitud.
c) Los datos completos de la prioridad o prioridades reivindicadas.
d) La clasificación internacional de patentes.
e) El título de la invención.
f) La identificación del solicitante y de su representante, en su caso.
g) La identificación del inventor o inventores, salvo que hubieran renunciado a ser mencionados como tales.
h) La fecha de publicación de la solicitud
i) Incluirá, en su caso, las modificaciones introducidas en sus reivindicaciones.
j) La fecha de concesión.
k) La puesta a disposición del público de la documentación del modelo de utilidad.

8. La resolución de concesión o denegación del modelo de utilidad podrá ser recurrida en alzada en el plazo de un mes a contar desde su publicación de la resolución en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». No obstante, este plazo es susceptible de restablecimiento de derechos en las condiciones y supuestos previstos en el artículo 53 de la Ley.

9. El recurso contra la concesión del modelo de utilidad solo podrá referirse a aquellas cuestiones que puedan ser resueltas por la Oficina Española de Patentes y Marcas durante el procedimiento de registro.

10. El recurso fundado en motivos de denegación del modelo de utilidad no examinados de oficio por la Oficina Española de Patentes y Marcas, sólo podrá interponerse por quienes hayan sido parte en un procedimiento de oposición contra la concesión del modelo de utilidad basado en dichos motivos, y se dirigirá contra el acto resolutorio de la oposición planteada. A estos efectos podrá entenderse desestimada la oposición si, transcurrido el plazo para resolverla y notificarla, no hubiese recaído resolución expresa.

11. En el procedimiento de recurso el titular de la patente podrá modificar la solicitud con sujeción a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Patentes. Si como consecuencia de un recurso el modelo de utilidad quedara modificado se publicará esta circunstancia en el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», con inclusión de las reivindicaciones del modelo registrado y, en su caso, una reproducción de los dibujos.

12. La resolución del recurso de alzada pondrá fin a la vía administrativa.

CAPÍTULO II

Ejercicio de acciones

Artículo 63. *Petición de informe sobre el estado de la técnica para el ejercicio de acciones judiciales.*

1. La petición de un informe sobre el estado de la técnica a los efectos de lo dispuesto en el artículo 148.3 de la Ley, implicará el pago de la tasa correspondiente. Si la Oficina Española de Patentes y Marcas detectara que la tasa no hubiera sido pagada o se hubiera realizado de forma insuficiente, otorgará al peticionario un plazo de diez días para su abono, indicándole que de no hacerlo, se inadmitirá la petición.

2. Admitida la petición de informe, la Oficina Española de Patentes y Marcas elaborará el informe sobre el estado de la técnica, que se acompañará de la opinión escrita, preliminar y no vinculante, y dará traslado de los mismos al peticionario.

3. Tanto la petición, como el informe sobre el estado de la técnica y la opinión escrita, se incorporarán al expediente de modelo de utilidad.

4. A la vista del informe, el solicitante del modelo de utilidad podrá presentar alegaciones y, en su caso, modificar las reivindicaciones, en los trámites permitidos en el Capítulo I del Título IV del presente Reglamento.

A la vista del informe, el titular podrá solicitar la limitación del modelo de utilidad en las condiciones y con los requisitos previstos en el artículo 105 y siguientes de la Ley y en el artículo 41 y siguientes del presente Reglamento.

TÍTULO IV

Disposiciones comunes en materia de procedimiento

CAPÍTULO I

Modificación y rectificación de errores

Artículo 64. *Modificaciones de la solicitud de patente o de la patente concedida.*

1. El solicitante o titular de la patente solo podrá modificar las reivindicaciones en los trámites de los procedimientos previstos en la Ley y en el presente Reglamento. Al modificar las reivindicaciones, el solicitante o titular podrá, para mantener la coherencia, modificar la descripción y, en su caso, los dibujos o las secuencias biológicas, en los términos previstos en el artículo 48 de la Ley.

2. Cuando el solicitante o titular realice una modificación, deberá presentar el juego completo de reivindicaciones en sustitución de las reivindicaciones presentadas anteriormente y, en su caso, de la descripción, dibujos o secuencias biológicas.

3. La modificación irá acompañada de un escrito en el que el solicitante identifique las diferencias entre las reivindicaciones anteriores y las reivindicaciones modificadas. Además, deberá indicar las razones de la modificación y el alcance de la misma.

4. Las reivindicaciones modificadas no podrán referirse a materia que no haya sido objeto de búsqueda al no hallarse comprendida, formando un único concepto inventivo general, en la invención o grupo de invenciones originalmente reivindicadas. Tampoco podrán referirse a materia que no haya sido objeto de búsqueda en virtud de los artículos 27 o 28 del presente Reglamento.

5. El solicitante podrá modificar las reivindicaciones conforme a lo previsto en el apartado primero de este artículo, sin necesidad de contar con el consentimiento de quienes tengan derechos inscritos sobre su solicitud en el Registro de Patentes.

6. La designación del inventor o inventores no podrá ser modificada sin el consentimiento de los demás inventores designados en la solicitud de patente, así como del solicitante o titular de la patente.

Artículo 65. *Rectificación de errores en documentos remitidos a la Oficina Española de Patentes y Marcas.*

1. Los defectos de expresión o de transcripción y los errores contenidos en cualquier documento remitido a la Oficina Española de Patentes y Marcas podrán ser rectificados a petición del solicitante o titular.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, si la petición de rectificación tiene por objeto la descripción, las reivindicaciones, los dibujos o las secuencias biológicas, la rectificación deberá resultar de forma evidente de tal manera que ningún otro texto más que el texto rectificado podría haber sido propuesto por el solicitante. En este caso, la Oficina Española de Patentes y Marcas sólo tomará en consideración el contenido de la descripción, las reivindicaciones, los dibujos o las secuencias biológicas y, cuando sea aplicable, la corrección o la modificación aportada por el solicitante.

3. En el caso de error en cualquier otro documento de la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas tomará en consideración el contenido de la solicitud propiamente dicha, así como cualquier otro documento incorporado al expediente con anterioridad a la petición de rectificación y, cuando sea aplicable, la corrección o el documento corregido aportado por el solicitante.

Artículo 66. *Rectificación de errores en resoluciones emitidas por la Oficina Española de Patentes y Marcas.*

De conformidad con lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a petición de parte o a iniciativa propia, la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá rectificar, en cualquier momento, los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus resoluciones o comunicaciones, siempre que dicha rectificación no afecte o altere el sentido del acto.

Artículo 67. *Retirada de la solicitud.*

1. La solicitud de patente podrá ser retirada por el solicitante en cualquier momento antes de que la patente sea concedida. La petición de retirada deberá presentarse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y deberá incluir:

a) Una indicación de que se solicita la retirada de la solicitud de la patente.
b) La identidad del solicitante, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 2.1 del presente Reglamento.
c) En el caso de que se hubiera designado representante, la identidad de este, conforme a lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.
d) El número de solicitud de la patente cuya retirada se solicita.
e) Firma del titular de la solicitud de patente o de su representante.

2. Cuando, con arreglo a lo previsto en los artículos 11.3 y 52.2 de la Ley, sea preciso para aceptar la retirada que conste el consentimiento del titular de algún derecho inscrito sobre la solicitud de patente, deberá acompañar a la petición una declaración firmada por dicho titular del derecho o por su representante, aceptando dicha retirada.
3. La Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si la solicitud de retirada cumple los requisitos y condiciones previstas en la Ley 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 dos meses, a contar desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», conteste a las mismas. Si en el plazo establecido no se subsanaran los defectos señalados, se denegará la petición de retirada.
4. La Oficina Española de Patentes y Marcas comunicará al solicitante la resolución de concesión o denegación, con indicación de los motivos, de la retirada y publicará un anuncio de la resolución en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

CAPÍTULO II

Medidas en materia de plazos

Artículo 68. *Régimen de plazos.*

1. Para el cómputo de los plazos previstos en la Ley y en el presente Reglamento, se estará a lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ello, no obstante, para el pago de las anualidades que devenguen con posterioridad a la publicación de la concesión, el cómputo se realizará en meses naturales.
2. La presencia de defectos en la documentación interrumpirá el procedimiento desde que se notifique al solicitante la existencia de los mismos, mediante el correspondiente suspenso en la tramitación, hasta que dichos defectos se subsanen o expire el plazo para ello, aplicándose el plazo que expire antes.
3. Los plazos máximos de resolución y notificación o publicación de todos los procedimientos previstos en la Ley y en el presente Reglamento serán los establecidos en la orden ministerial de plazos máximos que se adopte en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley.
4. El vencimiento del plazo máximo de resolución para resolver una solicitud de cualquier procedimiento tramitado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas en aplicación de la Ley y del presente Reglamento sin que se haya notificado resolución expresa, legitimará al

interesado para entenderla desestimada a los solos efectos de permitirle la interposición del recurso administrativo o contencioso administrativo que resulte procedente. La desestimación presunta en ningún caso excluirá el deber de dictar resolución expresa, la cual se adoptará sin vinculación alguna al sentido del silencio.

Artículo 69. *Prórroga de plazos.*

1. Salvo lo dispuesto en el apartado 3 del presente artículo, la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá prorrogar por dos meses los plazos establecidos en la Ley y en el presente Reglamento.

2. La prórroga de un plazo deberá solicitarse por escrito antes del transcurso del plazo cuya prórroga se solicita y la Oficina Española de Patentes y Marcas deberá resolver sobre la misma dentro de dicho plazo.

3. No se podrán prorrogar aquellos plazos que afecten a terceros interesados, y, en particular:

a) La prórroga de un plazo ya prorrogado.

b) El plazo para solicitar la prórroga o para solicitar el restablecimiento de derechos.

c) El plazo para abonar las anualidades.

d) El plazo para reivindicar la prioridad, así como el plazo para la corrección, adición o restablecimiento del derecho de prioridad.

e) El plazo para presentar una oposición y para interponer recurso administrativo.

f) El plazo para contestar a una comunicación de la Oficina Española de Patentes y Marcas dentro de un procedimiento contradictorio.

4. La Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si la solicitud de prórroga es admisible y resolverá concediendo o denegando, con indicación de los motivos. La resolución se comunicará al solicitante y publicará un anuncio de la resolución en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

Artículo 70. *Solicitud de restablecimiento de derechos.*

1. La solicitud para el restablecimiento de un derecho se presentará ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, abonando la tasa correspondiente y contendrá los siguientes datos:

a) La identidad del solicitante o titular del derecho cuyo restablecimiento se solicita, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 2.1 del presente Reglamento.

b) La identidad del representante, en su caso, conforme a lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.

c) Plazo o trámite incumplido.

d) Si procede, acuerdo y fecha de la extinción del derecho y de su publicación o notificación.

e) Fecha de cese del impedimento.

f) Motivos del incumplimiento, justificación, pruebas y alegaciones en apoyo de la pretensión.

g) Firma del interesado o de su representante.

2. Con la solicitud de restablecimiento del derecho deberá cumplirse el trámite omitido, acompañándose la formalización del acto o la solicitud, escrito o documentación que se omitió en su día en dicho trámite y cuya ausencia determinó la pérdida del derecho.

Artículo 71. *Examen y resolución de la solicitud.*

1. Se examinará si la solicitud de restablecimiento de derechos se ha presentado dentro del plazo prescrito en el artículo 53.2 de la Ley y si el plazo incumplido es susceptible de restablecimiento en virtud de lo previsto en los apartados 1 y 5 del artículo 53 de la Ley y en el artículo 14.4 del presente Reglamento. En caso contrario, se resolverá inadmitiendo la solicitud de restablecimiento de derechos.

2. Admitida a trámite, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si la solicitud de restablecimiento del derecho cumple los requisitos previstos en el artículo anterior y en el

artículo 53 de la Ley, y si el acto o trámite omitido ha sido debidamente cumplido en todas sus formalidades al presentarse la solicitud de restablecimiento.

3. Si se observara alguna irregularidad o defecto en la documentación presentada se comunicarán estos al solicitante para que en el plazo de diez días los subsane o presente sus alegaciones. Se tendrá por desistida la solicitud de restablecimiento si las irregularidades o defectos no son corregidos en plazo.

4. Cuando en la documentación presentada no se observaran irregularidades o defectos, o cuando éstos hayan sido subsanados, se examinará si se ha acreditado la diligencia debida en las circunstancias del caso.

5. Efectuado el examen citado anteriormente se resolverá, estimando o desestimando el restablecimiento del derecho. En este último caso, antes de desestimar el restablecimiento de derechos, se concederá al peticionario un plazo adicional de diez días para que formule observaciones.

6. La mención de la resolución de restablecimiento de derechos se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

CAPÍTULO III

Del registro de patentes e información al público

Artículo 72. *Datos inscribibles.*

1. El Registro de Patentes al que se refiere el artículo 79 de la Ley se llevará en forma de base de datos electrónica y estará abierto a la consulta pública. En él se inscribirán, cuando proceda, las siguientes menciones referidas tanto a las solicitudes de patentes como a las patentes concedidas:

a) El número de solicitud.

b) La fecha de presentación de la solicitud.

c) El título de la invención.

d) Los símbolos de la clasificación asignados.

e) La identidad del solicitante o del titular de la patente, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1,b) del presente reglamento.

f) El nombre del inventor designado por el solicitante o por el titular de la patente, siempre que el inventor no haya renunciado a ser designado como tal.

g) La identidad del mandatario o representante, salvo que sea un empleado del solicitante; en tal caso, bastará con la indicación de la identidad y el cargo en la empresa del solicitante. Cuando haya varios representantes, bastará con que se inscriba el citado en primer lugar, seguido de los términos «y otros».

h) Las indicaciones relativas a la reivindicación de prioridad (fecha, Estado y número de depósito de la solicitud anterior).

i) Las indicaciones relativas a la prioridad de exposición (fecha, Estado y número de exhibición).

j) En caso de división de la solicitud de patente, los números de las solicitudes divisionales.

k) La indicación, en su caso, de que se trata de una solicitud divisional y la fecha de presentación y número de la solicitud o registro de que proceda.

l) La fecha de publicación de la solicitud y, en el caso de no ser coincidentes, la fecha de publicación del informe sobre el estado de la técnica o de la mención a la publicación del informe de búsqueda internacional.

m) La indicación de que se trata de una patente por transformación de una solicitud de patente europea y los datos relativos a esta solicitud.

n) La indicación de que se trata de una entrada en fase nacional de una solicitud internacional PCT y los datos relativos a esta solicitud.

ñ) La fecha de presentación de observaciones de terceros.

o) La fecha de la resolución y de la publicación de la mención de resolución por la que la solicitud de patente o la patente haya sido desistida, concedida, mantenida de forma modificada, denegada, retirada o se considere retirada, limitada o revocada.

p) Los datos relativos a las oposiciones presentadas y a la interposición y resolución de recursos administrativos y jurisdiccionales.

q) Los datos relativos a las limitaciones o revocaciones de la patente.

r) Los datos relativos a las solicitudes y resoluciones de restablecimientos de derechos.

s) Los datos relativos a la suscripción de un convenio arbitral, al laudo que recaiga y, en su caso, a los recursos interpuestos contra este, y a las resoluciones adoptadas en relación con ellos.

t) La fecha de la resolución de caducidad de la patente, la causa y la fecha de producción de efectos.

u) Los pagos realizados.

2. Además de las inscripciones a que se refieren los párrafos anteriores, en el Registro de Patentes se anotarán, indicando siempre la fecha de inscripción:

a) Los cambios del nombre, dirección o nacionalidad del solicitante o del titular de la patente, o del Estado en que tenga su domicilio, sede o establecimiento.

b) Los cambios del nombre o de la dirección profesional del representante, salvo cuando se trate del representante a que se refiere artículo 56.3 del 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.

c) En caso de que se designe un nuevo representante, su identidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.a) del presente Reglamento.

d) Las solicitudes de cesión de la solicitud o de la patente, y la fecha de denegación o concesión de la inscripción de cambio de titularidad.

e) La constitución, modificación o cesión de un derecho real y la fecha de la denegación o concesión de la inscripción. En el caso de una hipoteca mobiliaria, se anotará la fecha de su inscripción en el registro de bienes muebles.

f) Las medidas de ejecución forzosa y los procedimientos de insolvencia.

g) Las solicitudes de inscripción, modificación o cesión de licencias y la fecha de denegación o concesión de su inscripción.

h) El ofrecimiento de licencia de pleno derecho, así como cualquier solicitud de licencia de pleno derecho.

i) El sometimiento de la patente al régimen de licencias obligatorias, así como cualquier solicitud de licencia obligatoria y la fecha de su denegación o concesión.

j) Las solicitudes de cancelación de las inscripciones mencionadas en los párrafos e) a i), y la fecha de inscripción de su cancelación.

k) Las anotaciones preventivas, las interposiciones de demanda, las interposiciones de demanda en el ejercicio de acciones reivindicatorias y de nulidad (directa o por reconvención), las solicitudes de limitación de la patente con carácter principal o subsidiario en el seno de una proceso sobre la validez de la misma, cualesquiera otras medidas cautelares, las sentencias y demás resoluciones judiciales firmes que pongan fin a dichos procedimientos así como cualquier otra prevista en la Ley de Patentes o en otras leyes aplicables.

l) Las anotaciones registrales que procedan de acuerdos de mediación formalizados u homologados judicialmente.

3. En el Registro de Patentes también se inscribirán de manera análoga a lo señalado en el presente capítulo los datos relativos a las solicitudes de modelos de utilidad y a los modelos de utilidad concedidos.

4. Asimismo, se inscribirán de manera análoga a lo señalado en el presente capítulo los datos relativos a las solicitudes de certificados complementarios de protección y a los certificados complementarios de protección concedidos, así como a sus prórrogas.

Artículo 73. *Otros datos inscribibles.*

1. Las decisiones judiciales relativas a la solicitud de patente o a la patente serán inscritas previa comunicación del Juez o Tribunal competente o a instancia de parte interesada.

2. Mediante resolución motivada del Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas se podrá disponer la inscripción en el Registro de Patentes de otras menciones no previstas en el artículo anterior.

Artículo 74. *Publicidad registral.*

El Registro de Patentes es público. La publicidad se hará efectiva mediante consulta a la base de datos, obtención de listados informáticos o certificación expedida por el funcionario competente. La Oficina Española de Patentes y Marcas facilitará, con carácter gratuito, la consulta pública de la base de datos mediante su puesta a disposición pública en redes de comunicación telemática.

Artículo 75. *Certificaciones.*

1. La certificación será el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de las inscripciones registrales.
2. La certificación podrá solicitarse por el interesado mediante la presentación, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, de una solicitud, en la que se indicarán los particulares sobre los que aquella ha de versar. Cuando se solicite una certificación general sobre las inscripciones registrales o la situación de expedientes de patentes, de certificados complementarios de protección o de sus prórrogas o de modelos de utilidad, ésta podrá consistir en el correspondiente extracto informático de la base de datos, certificado por el funcionario competente. La solicitud de certificación implicará el pago de la tasa correspondiente.

Artículo 76. *Consulta pública de expedientes.*

1. La consulta pública de expedientes a la que se refieren el artículo 55 y la disposición adicional quinta de la Ley se efectuará sobre los documentos originales o copias de éstos. Cuando los expedientes se conserven mediante soportes electrónicos de almacenamiento, la consulta pública se efectuará sobre estos medios electrónicos. La Oficina Española de Patentes y Marcas establecerá la forma de llevar a término la consulta. La solicitud de consulta pública implicará el pago de la tasa correspondiente.
2. A efectos de la consulta a la que se refiere el artículo 55.2 de la Ley, el interesado, además de lo establecido en este artículo, deberá aportar las pruebas que evidencien que el solicitante del expediente cuya consulta se solicita ha pretendido hacer valer frente a él los derechos derivados de dicho expediente. La Oficina Española de Patentes y Marcas admitirá la consulta referida en este apartado si considera suficiente la evidencia aportada por el interesado.
3. Quedarán también excluidos de la consulta pública:

a) Los proyectos de acuerdos y de informes, así como cualquier documento destinado a la preparación de acuerdos e informes, que no hayan sido comunicados a las partes.
b) Las comunicaciones entre órganos de la Administración de idéntica consecuencia.
c) La documentación concerniente a la designación del inventor, si este hubiera renunciado a su derecho personal de mención en la patente.
d) Las partes o documentos del expediente cuya confidencialidad haya sido solicitada por el interesado con carácter previo a la petición de consulta, tal como dispone el apartado 5 de la disposición adicional quinta de la Ley.

4. Previa solicitud, la consulta pública se realizará mediante la expedición de copias de los documentos del expediente. Para la obtención de tales copias deberá pagarse la tasa correspondiente.
5. El acceso a la materia biológica depositada conforme al artículo 27 de la Ley, se llevará a cabo en las condiciones y formas previstas en los artículos 56 de la Ley y 5 y 6 del presente Reglamento.

TÍTULO V

Inscripción de las cesiones, licencias y otras modificaciones de derechos y de los ofrecimientos de licencias de pleno derecho

CAPÍTULO I

Inscripción de las cesiones, licencias y otras modificaciones de derechos

Artículo 77. *Contenido de la solicitud de inscripción de cesiones.*

1. La petición para inscribir la cesión de una patente o de su solicitud deberá presentarse mediante instancia, en el modelo oficial. La presentación de la solicitud de inscripción estará sujeta al pago de la tasa correspondiente y deberá incluir:

a) La identidad del solicitante o titular del derecho que se transmite, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 2.1 del presente Reglamento.
b) La identidad del nuevo solicitante o titular, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 2.1 del presente Reglamento.
c) Cuando el solicitante de la inscripción actúe por medio de representante, la identidad de este, conforme a lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.
d) Indicación del documento o acto acreditativo de la cesión.
e) Número de solicitud de la patente que se transmite.
f) Firma del solicitante o de su representante.

2. Si el cambio de la titularidad resulta de un contrato, la solicitud de inscripción deberá presentarse acompañada de alguno de los documentos siguientes:

a) Copia auténtica del contrato o bien copia simple del mismo con legitimación de firmas efectuada ante notario u otra autoridad pública competente.
b) Extracto del contrato en el que conste por testimonio notarial o de otra autoridad pública competente que el extracto es conforme con el contrato original.
c) Certificado o documento de transferencia firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario, consistentes en los modelos oficiales.

3. Si el cambio en la titularidad se produce por una fusión, reorganización o división de una persona jurídica, por imperativo legal, por resolución administrativa o por decisión judicial, la solicitud de inscripción deberá acompañarse de testimonio emanado de la autoridad pública que emita el documento, o bien copia del documento que pruebe el cambio, autenticada o legitimada por notario o por otra autoridad pública competente. No obstante, para la inscripción de embargos, concursos y demás medidas judiciales bastará el oportuno mandamiento emitido al efecto por el Juez o Tribunal que las haya dictado o por el órgano administrativo competente. La petición de inscripción de las cesiones previstas en este apartado, se regirá en lo que sea aplicable por lo establecido por el apartado 1 de este artículo.
4. La solicitud de inscripción de cesión podrá comprender varias patentes y solicitudes de patente, a condición de que el titular registral actual y el nuevo titular sean los mismos para cada una de las patentes o solicitudes afectadas, abonándose la tasa correspondiente por cada una de ellas.

Artículo 78. *Contenido de la solicitud de inscripción de cambios de nombre o dirección del interesado o del representante.*

1. Cuando no haya cambio en la persona del solicitante o titular de la patente, pero sí en su nombre o dirección, se inscribirá dicho cambio en el Registro de Patentes a solicitud del interesado.
2. La solicitud de inscripción de cambio de nombre o dirección, que, en su caso, estará sujeta al pago de la tasa correspondiente, deberán incluir:

a) El número de la solicitud o de la patente afectada.
b) La identidad del solicitante o titular de la patente, tal como figuren en el Registro de Patentes.

c) La indicación del nuevo nombre o dirección del solicitante o titular de la patente, tal como haya de inscribirse en el Registro de Patentes tras el cambio producido, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 2.1 del presente Reglamento.

d) Si se hubiera designado representante, la identidad de este, conforme a lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.

e) La firma del interesado o de su representante.

3. Se podrán agrupar en una única solicitud de cambio de nombre o dirección todas las solicitudes o patentes que pertenezcan al interesado. En este caso, habrán de indicarse los números de todas las solicitudes o patentes afectadas, abonándose la tasa correspondiente por cada uno de ellos.

4. Cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas dude, razonablemente, de la veracidad del cambio de nombre o dirección solicitados, podrá pedir al interesado la presentación de las pruebas que acrediten dicho cambio.

5. Los apartados anteriores serán de aplicación al cambio de nombre o dirección del representante y, conforme a su propia naturaleza, también a los cambios de nacionalidad del solicitante o titular del derecho o del Estado en que tenga su domicilio, sede o establecimiento.

Artículo 79. *Contenido de la solicitud de inscripción de licencias.*

1. La petición de inscripción de una licencia de patente o de su solicitud, se presentará mediante instancia, en el modelo oficial.

2. La solicitud, que estará sujeta al pago de la tasa correspondiente, deberá incluir las menciones contenidas en el artículo 77.1 de este Reglamento y presentarse acompañada de alguno de los documentos contemplados en los apartados 2 y 3 de dicho artículo, referidos al contrato de licencia y al otorgante y al titular de la licencia.

3. Cuando el documento acreditativo de la licencia sea alguno de los previstos en el artículo 77.2 c) del presente Reglamento, dichos documentos consistirán en los modelos oficiales.

4. En la solicitud de inscripción de la licencia se deberá indicar si es exclusiva o no, así como las eventuales limitaciones del contrato en cuanto a su duración, modalidad de explotación, ámbito territorial o aplicaciones. También se indicará si el licenciatario puede cederla, o conceder sublicencias. En el caso de que en la solicitud de inscripción no se indicara alguno de los extremos mencionados, la licencia se inscribirá conforme a las presunciones legales establecidas en el artículo 83 de la Ley.

5. La petición de inscripción de la licencia podrá comprender varias solicitudes o patentes a condición de que el licenciante y el licenciatario sean los mismos para cada uno de las solicitudes o patentes afectadas, abonándose la tasa correspondiente por cada uno de ellos.

Artículo 80. *Contenido de la solicitud de inscripción de otros negocios jurídicos.*

1. La solicitud de inscripción de otros actos o negocios jurídicos inscribibles con arreglo a lo establecido en los artículos 79.2 y 82.1 de la Ley, salvo la hipoteca mobiliaria que se regirá por sus disposiciones específicas, se ajustará a los requisitos y condiciones previstas en el artículo 77 de este Reglamento debidamente adecuados a la naturaleza del acto o derecho a inscribir. La solicitud de inscripción de opciones de compra o constitución de derechos reales deberá, además, acompañarse de documento acreditativo, conforme a lo previsto en los párrafos a) o b) del artículo 77.2 de este Reglamento.

2. En el supuesto de inscripción de concurso de acreedores, embargos u otras medidas de ejecución forzosa, la solicitud de inscripción en el Registro de Patentes, presentada por la autoridad competente, no estará sujeta al pago de tasas. En particular, de existir un concurso de acreedores inscrito en la Oficina quedará suspendida cualquier actuación tendente a la extinción del derecho afectado hasta tanto en cuanto no se reciba la correspondiente autorización judicial. Recibida la autorización judicial se abrirá un plazo de dos meses para la regularización del derecho afectado.

Artículo 81. *Contenido de la solicitud de cancelación o modificación de la inscripción de cesiones, cambios de nombre o dirección, licencias y otros negocios jurídicos.*

1. La inscripción de cesiones, de cambios de nombre o dirección, de licencias y de los negocios jurídicos a los que se refiere el artículo 80 de este Reglamento se cancelará o modificará a petición de una de las partes, mediante modelo oficial.

2. La solicitud de cancelación o modificación contendrá las siguientes indicaciones:

a) La identidad del solicitante, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 2.1 del Reglamento.

b) Si se hubiera designado representante, la identidad de este, conforme a lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.

c) Número del expediente que se pretende cancelar o modificar.

d) Número de la solicitud o patente afectada por el derecho que se ha de cancelar o modificar, en caso de cancelación o modificación parcial.

e) Indicación del derecho cuya cancelación o modificación se solicita.

f) Firma del solicitante o de su representante.

3. Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 77 del presente Reglamento será de aplicación, conforme a su propia naturaleza, a la solicitud de cancelación o modificación prevista en este artículo.

Artículo 82. *Procedimiento de inscripción de cesiones, cambios de nombre o dirección, licencias y otros negocios jurídicos, así como de su cancelación o modificación.*

1. La inscripción de cesiones, de cambios de nombre o dirección, de licencias y de los negocios jurídicos a los que se refiere el artículo 80 de este Reglamento podrá solicitarse por cualquiera de las partes. La Oficina Española de Patentes y Marcas numerará y fechará la solicitud, y expedirá el correspondiente recibo acreditativo de la presentación, que podrá consistir en una copia de la solicitud presentada, en la que se hará constar el número, lugar, fecha y hora de presentación.

2. Recibida la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si la documentación presentada cumple los requisitos establecidos en los artículos 77 a 80 del Reglamento. Si del examen efectuado resultara alguna irregularidad o defecto, se suspenderá la tramitación, notificando las objeciones observadas al solicitante para que, en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», las subsane o presente sus alegaciones. Transcurrido este plazo se resolverá sobre la solicitud de inscripción.

3. Cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas pueda dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicación contenida en la solicitud de inscripción o en los documentos que la acompañen, podrá exigir al solicitante la aportación de pruebas que acrediten la veracidad de esas indicaciones. En la comunicación se deberán indicar las razones por las que duda de la veracidad de dicha información.

4. La Oficina Española de Patentes y Marcas no inscribirá cesiones a favor de personas físicas o jurídicas que, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley o las normas civiles o mercantiles no puedan ser titulares de las mismas.

5. La Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá concediendo o denegando, total o parcialmente, la solicitud de inscripción. En el caso de denegación se indicarán los motivos de la misma. La resolución recaída se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

6. Los apartados anteriores serán de aplicación a las solicitudes de cancelación o modificación previstas en el artículo 81 del presente Reglamento.

7. En el supuesto de que se constituya una hipoteca mobiliaria, ésta se regirá por sus disposiciones específicas y se inscribirá en la sección cuarta del Registro de Bienes Muebles con notificación de dicha inscripción al Registro de Patentes para su inscripción en el mismo. A estos efectos ambos registros estarán coordinados para comunicarse telemáticamente los gravámenes inscritos o anotados en ellos. A los efectos de una adecuada coordinación la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Dirección General de los Registros y del Notariado podrán suscribir un acuerdo en el que se fijarán las condiciones y especificaciones técnicas de comunicación telemática.

CAPÍTULO II

Inscripción ofrecimientos de licencias de pleno derecho

Artículo 83. *Solicitud de inscripción de ofrecimiento de licencia de pleno derecho.*

1. El titular que, en virtud del artículo 88 de la Ley, desee autorizar la utilización de la invención objeto de su patente a cualquier interesado en calidad de licenciatario, deberá presentar una instancia ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. La solicitud implicará el pago de la tasa correspondiente.

2. La solicitud de inscripción de ofrecimiento de licencia de pleno derecho deberá incluir:

a) La identidad del titular de la patente.

b) Cuando el titular actúe por medio de representante, la identidad de este, conforme a lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.

c) Número de solicitud de patente en relación con la cual realiza el ofrecimiento.

d) Firma del solicitante o de su representante.

3. Recibida la solicitud, si del examen efectuado resultara alguna irregularidad o defecto, se suspenderá la tramitación, notificando las objeciones observadas al titular de la patente para que, en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», las subsane o presente sus alegaciones. Transcurrido este plazo se resolverá la solicitud de inscripción.

4. La Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá concediendo o denegando la solicitud de inscripción. En el caso de denegación se indicarán los motivos de la misma. La resolución recaída se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

Artículo 84. *Retirada del ofrecimiento de licencia de pleno derecho.*

1. El titular de la patente que desee retirar su ofrecimiento de licencia de pleno derecho, deberá presentar una instancia ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, que deberá incluir:

a) La identidad del titular de la patente.

b) Cuando el titular actúe por medio de representante, la identidad de este, conforme a lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.

c) Número de solicitud de patente en relación con la cual desea retirar el ofrecimiento.

d) Firma del solicitante o de su representante.

2. Recibida la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si la documentación presentada cumple los requisitos establecidos en el apartado anterior y, en particular, si se ha presentado una solicitud de utilización de invención sujeta al régimen de licencia de pleno derecho. Si del examen efectuado resultara alguna irregularidad o defecto, se suspenderá la tramitación, notificando las objeciones observadas al titular de la patente para que, en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», las subsane o presente sus alegaciones. Transcurrido este plazo se resolverá la solicitud de retirada de ofrecimiento, concediendo o denegando la solicitud de inscripción de retirada. En el caso de denegación se indicarán los motivos de la misma. La resolución recaída se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

3. La publicación de la concesión de la inscripción de retirada del ofrecimiento de licencia de pleno derecho, abrirá el plazo previsto en el artículo 88.3 de la Ley, para el abono de las reducciones de las anualidades.

Artículo 85. *Solicitud para la obtención de una licencia de pleno derecho.*

1. El interesado que, en calidad de licenciatario, desee explotar la invención que hubiera sido objeto de un ofrecimiento de licencia de pleno derecho, deberá presentar una instancia ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, que deberá incluir:

a) La identidad del solicitante de la licencia, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 2.1 del presente Reglamento.

b) Cuando el interesado actúe por medio de representante, la identidad de este, conforme a lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.

c) Número de solicitud de patente en relación con la cual solicita la licencia de pleno derecho.

d) Indicación de la utilización que va a hacerse de la invención.

e) Firma del solicitante o de su representante.

2. Recibida la solicitud, cuando del examen efectuado resultara alguna irregularidad o defecto, se suspenderá la tramitación, notificando las objeciones observadas al solicitante para que, en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», las subsane o presente sus alegaciones. Transcurrido este plazo se resolverá la solicitud de obtención de licencia de pleno derecho.

3. Si la Oficina Española de Patentes y Marcas estima que no existe ningún impedimento, comunicará la solicitud de obtención de licencia de pleno derecho al titular de la patente y al solicitante de la autorización, indicando que, transcurrido el plazo de un mes desde la recepción de la comunicación, el solicitante está autorizado a utilizar la invención en el modo indicado en la solicitud.

4. Si en el plazo de un mes indicado en el apartado anterior, las partes no alcanzaran un acuerdo sobre la compensación que hubiera de pagar el licenciatario, cualquiera de ellas podrá solicitar a la Oficina Española de Patentes y Marcas que fije el importe adecuado de dicha compensación. La solicitud se presentará ante la Oficina Española de Patentes y Marcas e implicará el pago de la tasa correspondiente. La Oficina Española de Patentes y Marcas, antes de resolver, oirá previamente a ambas partes y podrá dirigirse a la institución que considere más conveniente dadas las circunstancias del caso para solicitar la designación del experto que le asesore en la determinación de la compensación a pagar por el licenciatario. La resolución se comunicará a las partes.

5. En el caso de que hubieren acaecido o conocido hechos que hicieran aparecer como manifiestamente inadecuado el importe establecido, cualquiera de las partes podrá solicitar a la Oficina Española de Patentes y Marcas que lo modifique. La solicitud se presentará ante la Oficina Española de Patentes y Marcas e implicará el pago de la tasa correspondiente. La Oficina Española de Patentes y Marcas, antes de resolver, oirá previamente a ambas partes y podrá dirigirse a la institución que considere más conveniente dadas las circunstancias del caso para solicitar la designación del experto que le asesore en la determinación de la compensación a pagar por el licenciatario. La resolución se comunicará a las partes.

TÍTULO VI

Licencias obligatorias

Artículo 86. *Solicitud de licencia obligatoria.*

1. Cualquier persona que, en virtud del artículo 92 de la Ley o el titular de una patente posterior que, en virtud del artículo 93 de la Ley, desee solicitar una licencia obligatoria, deberá presentar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas una solicitud en el modelo oficial. La solicitud estará sujeta al pago de la tasa correspondiente y deberá contener:

a) La identidad del solicitante, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 2.1 del presente Reglamento.

b) Cuando el interesado actúe por medio de representante, la identidad de este, conforme a lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.

c) El número de solicitud de la patente a la que se refiere la solicitud de licencia obligatoria, así como la identificación del titular de la patente.

d) Pruebas sobre las circunstancias que concurran en el caso y que podrían justificar la concesión de licencias obligatorias.

e) La prueba que acredite el intento previo de obtención de licencia contractual, salvo en los casos previstos en el artículo 97.2 de la Ley.

f) La finalidad y el ámbito de la licencia que se pretenda obtener y las razones en que se apoye esa pretensión.

g) Los datos que permitan juzgar que el solicitante cuenta con medios para llevar a cabo una explotación real y efectiva de la invención patentada y de que ofrezca las garantías que razonablemente pueda exigir el titular de la patente para conceder una licencia.

h) Firma del solicitante o de su representante.

2. Si, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 94 y 95 de la Ley, se decretara el sometimiento de una patente al régimen de licencias obligatorias, la Oficina Española de Patentes y Marcas publicará una mención en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». A partir de ese momento, cualquier persona que desee solicitar una licencia obligatoria deberá presentar una solicitud según los requisitos establecidos en el apartado anterior.

3. Recibida la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si la documentación presentada cumple los requisitos establecidos en los apartados anteriores. Si del examen efectuado resultara alguna irregularidad o defecto, se suspenderá la tramitación, notificando las objeciones observadas al solicitante de la licencia obligatoria para que, en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», las subsane o presente sus alegaciones. En caso contrario, se denegará la concesión de la licencia obligatoria. La resolución de denegación se comunicará a ambas partes y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

Artículo 87. *Procedimiento de tramitación.*

1. Si del examen no resultan defectos en la solicitud de licencia obligatoria o tales defectos hubieran sido debidamente subsanados, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado al titular de la patente de la solicitud de licencia obligatoria con los documentos que la acompañen para que en el plazo máximo de un mes a contar desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» realice las alegaciones que estime oportunas y en su caso, aporte las pruebas necesarias en apoyo de sus alegaciones

2. Si el titular de la patente no contestara dentro del plazo prescrito, la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a la concesión de la licencia obligatoria. Si el titular de la patente contestara, la Oficina Española de Patentes y Marcas valorará las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes.

3. A petición de ambas partes, la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá suspender por una sola vez la tramitación del expediente por el plazo que estime oportuno a la vista de las circunstancias del caso. Este plazo no podrá exceder de seis meses.

4. Cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas considere que se dan las circunstancias que justifican la concesión de la licencia obligatoria y así lo publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», procederá según lo dispuesto en los apartados 2 a 4 del artículo 99 de la Ley. En caso contrario, se denegará la concesión de la licencia obligatoria.

5. La Oficina Española de Patentes y Marcas se dirigirá a la institución que considere más conveniente dadas las circunstancias del caso para solicitar la designación del experto que deba ser nombrado en virtud del apartado 2 del artículo 99 de la Ley.

6. La resolución que otorgue la licencia obligatoria deberá determinar el contenido de ésta. En particular, habrá de fijar el ámbito de la licencia, el canon, la duración, las garantías que deba prestar el licenciatario, el momento a partir del cual deberá iniciar la explotación y cualesquiera otras cláusulas que aseguren que explotará de una manera seria y efectiva la invención patentada. Asimismo, la resolución determinará los gastos que hayan de ser sufragados por cada parte, que serán los causados a instancia suya, pudiendo imponerse el pago de todos los gastos a una de las partes cuando se declare que ha actuado con temeridad o mala fe. Los gastos comunes serán pagados por mitad.

7. Tanto la resolución que otorgue la licencia como la que la deniegue, se comunicará a ambas partes y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

Artículo 88. *Licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos destinados a países con problemas de salud pública.*

La solicitud y procedimiento de tramitación en el supuesto de licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos destinados a países con problemas de salud pública previstas en el artículo 96 de la Ley se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º

816/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre la concesión de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública.

TÍTULO VII

Caducidad de la patente

CAPÍTULO I

Por falta o insuficiencia de la explotación de la patente

Artículo 89. *Caducidad por falta o insuficiencia de explotación del artículo 108.1.d) de la Ley.*

1. La instrucción del expediente administrativo de caducidad previsto en el artículo 108.1.d) y 4 de la Ley podrá ser iniciada de oficio o a petición de parte interesada.

2. El escrito de petición de caducidad se notificará al titular de la patente y a los licenciatarios de todas las licencias obligatorias inscritas o en trámite de inscripción para que, en el plazo de dos meses a contar desde la notificación, presenten las alegaciones oportunas.

3. Transcurrido el plazo indicado en el apartado anterior, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá, tomando en consideración el contenido de la licencia concedida conforme al artículo 99 de la Ley, especialmente en cuanto al ámbito de la licencia y otras cláusulas pertinentes relativas a la explotación o demora de comienzo de la explotación, conforme a lo previsto en los párrafos 4 y 7 del citado artículo.

4. No podrá acordarse la caducidad de la patente si, pasados dos años desde la concesión de la primera licencia obligatoria, la invención está siendo explotada o si, no existiendo explotación, existieran solicitudes de licencia obligatoria en tramitación conforme al artículo 98 de la Ley u otras licencias obligatorias concedidas, procediéndose en tal caso a la cancelación de todas las licencias obligatorias concedidas no explotadas en los dos años siguientes a su concesión. A los efectos del artículo 108.1.d) de la Ley, una licencia obligatoria que haya sido cancelada no tendrá la consideración de primera licencia obligatoria concedida, excepto en el caso de que se hayan cancelado todas las licencias obligatorias concedidas y no existan solicitudes de licencia obligatoria pendientes.

Artículo 90. *Caducidad por falta o insuficiencia de explotación del artículo 108.1.e) de la Ley.*

1. La caducidad prevista en el artículo 108.1.e) de la Ley deberá declararse previa instrucción del correspondiente expediente, iniciado de oficio o a instancia de parte interesada.

2. Se dará traslado al titular de la patente del escrito de petición de caducidad para que, en el plazo de dos meses a contar desde la notificación, pueda presentar alegaciones y pruebas que justifiquen las circunstancias que condicionen la explotación.

3. Transcurrido el plazo indicado en el apartado anterior, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá.

Artículo 91. *Resolución.*

1. Si la Oficina Española de Patentes y Marcas declarara la caducidad de la patente por falta o insuficiencia de explotación, según el artículo 108.1.d) o 108.1.e) de la Ley, se notificará al titular y, en su caso, al licenciatario obligatorio, así como a cualquier titular de algún derecho inscrito sobre la patente, y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

2. Si la Oficina Española de Patentes y Marcas procediese a la cancelación de una licencia obligatoria no explotada de acuerdo con el artículo 89.4 del presente Reglamento, esta resolución se notificará tanto al titular de la patente y al licenciatario de la licencia

obligatoria cancelada, así como a cualquier titular de algún derecho inscrito sobre la patente, y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

CAPÍTULO II

Por renuncia del titular

Artículo 92. *Renuncia total o parcial de la patente.*

1. La solicitud de renuncia de la patente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley deberá presentarse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, que deberá incluir:

a) Una indicación de que se solicita la renuncia parcial o total de la patente.
b) La identidad del titular de la patente, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 2.1 del presente Reglamento.
c) En el caso de que se hubiera designado representante, la identidad de este, conforme a lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.
d) El número de solicitud de la patente cuya renuncia se solicita.
e) En el supuesto de que se solicite la renuncia parcial, indicación de las reivindicaciones a las que renuncia.
f) Firma del titular de la patente o de su representante.

2. Cuando, con arreglo a lo previsto en el apartado 4 del artículo 110 de la Ley, sea preciso para aceptar la renuncia que conste el consentimiento del titular de algún derecho inscrito sobre la patente o, en su caso, del demandante de una acción reivindicatoria o de nulidad sobre la patente, bastará con acompañar a la solicitud una declaración firmada por dicho titular del derecho o del demandante, 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 y en este Reglamento. En particular, en el supuesto de que se solicite una renuncia parcial, se comprobará que tal renuncia no supone una ampliación del objeto de la patente. En el supuesto de que existieran irregularidades, se suspenderá la tramitación y se notificarán éstas al titular para que, en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», conteste a 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. En caso de renuncia total se procederá a caducar la patente de acuerdo con el artículo 108.1.b) de la Ley. En caso de renuncia parcial, se especificarán las reivindicaciones que hubieran sido objeto de la renuncia y aquellas para las que hubiera quedado subsistente la patente. En este último supuesto, si el titular de la patente hubiera aportado un nuevo texto adecuando las reivindicaciones, se publicará, previo pago de la tasa correspondiente, un nuevo folleto que incluirá las indicaciones citadas en el artículo 39.9 del presente Reglamento, sustituyendo las referencias al mantenimiento de la concesión de forma modificada, por una indicación de renuncia parcial.

TÍTULO VIII

Aplicación de los convenios internacionales

CAPÍTULO I

Aplicación del Convenio sobre la concesión de Patentes Europeas

Artículo 93. *Presentación de solicitudes de patente europea que no reivindiquen prioridad de un depósito anterior en España.*

1. Las solicitudes de patente europea que se presenten ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y que no reivindiquen la prioridad de un depósito anterior en España y estén redactadas en un idioma distinto al español, deberán acompañarse de una traducción al español, al menos, del título y del resumen. En el supuesto de que no se hubiera aportado esta traducción, se requerirá al solicitante para que en el plazo de un mes a contar desde la publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» aporte la traducción.

2. Si, en aplicación de lo previsto en el artículo 34 y el Título XI de la Ley, la Oficina Española de Patentes y Marcas considera que la invención objeto de la solicitud de patente europea puede ser de interés para la defensa nacional, requerirá al solicitante para que, en el plazo de un mes, aporte una traducción al español de la descripción y de las reivindicaciones y una copia de los dibujos, en su caso, aun cuando no contenga expresiones que deban traducirse.

3. Una vez recibida la documentación, se remitirá al Ministerio de Defensa para que, lo antes posible dentro del plazo para la transmisión de las solicitudes de patentes europeas a la Oficina Europea de Patentes prescrito en la Regla 37.1.b) del Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la concesión de Patentes Europeas (hecho en Múnich el 5 de octubre de 1973), emita informe motivado sobre si el objeto de la solicitud de patente europea pudiera ser de interés para la defensa nacional.

4. En el caso de que el Ministerio de Defensa considere que la invención es de interés para la defensa nacional, requerirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que decrete la tramitación secreta de la misma y efectúe la correspondiente notificación al solicitante. Asimismo, antes del transcurso del plazo prescrito indicado en el párrafo anterior, la Oficina Española de Patentes y Marcas comunicará a la Oficina Europea de Patentes que no transmitirá la solicitud de patente europea.

Artículo 94. *Procedimiento para la protección provisional de la solicitud de patente europea publicada.*

1. Para obtener la protección provisional a la que se refiere el artículo 154 de la Ley, el solicitante de la patente europea deberá pedirlo ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Dicha solicitud implicará el pago de la tasa correspondiente.

2. La solicitud de protección provisional deberá incluir:

a) La identidad del solicitante de patente europea, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 2.1 del presente Reglamento.

b) Cuando el solicitante actúe por medio de representante, la identidad de este, conforme a lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.

c) El número de solicitud o de publicación de patente europea cuya protección provisional se solicita.

d) El título de la invención a que se refiere la solicitud de patente europea, traducido al español.

e) Firma del solicitante o de su representante.

3. La solicitud irá acompañada de la traducción al español de las reivindicaciones, así como de una copia de los dibujos, en su caso, y de una traducción de las expresiones que contengan. En cuanto a los requisitos formales de las reivindicaciones traducidas, serán los previstos en el anexo del presente Reglamento.

4. Recibida la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si la documentación presentada cumple los requisitos establecidos en los apartados anteriores. Si

del examen efectuado resultara alguna irregularidad o defecto, se suspenderá la tramitación, notificando las objeciones observadas al solicitante para que, en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», las subsane o presente sus alegaciones. Transcurrido este plazo se resolverá la solicitud.

5. En el plazo de un mes a partir de la fecha de remisión de la traducción o de la subsanación de los defectos, se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» un anuncio concediendo o denegando la protección provisional. Asimismo, en su caso, se editará un folleto con las reivindicaciones y dibujos, si los hubiera.

Artículo 95. *Procedimiento para la protección definitiva de la patente europea.*

1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley y en el plazo previsto en su apartado segundo, el titular de una patente europea que desee obtener la protección definitiva en España deberá presentar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas la traducción de la patente europea tal como haya sido concedida. La solicitud de protección definitiva implicará el pago de la tasa correspondiente.

2. La solicitud de protección definitiva deberá incluir:

a) La identidad del titular de patente europea, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 2.1 del presente Reglamento.

b) Cuando el titular actúe por medio de representante, la identidad de este, conforme a lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.

c) El número de solicitud o de publicación de patente europea cuya protección definitiva solicita.

d) El título de la invención a que se refiere la patente europea, traducido al español.

e) Firma del titular o de su representante.

3. La solicitud irá acompañada de la traducción al español del folleto completo de la patente europea tal como haya sido concedida, modificada o limitada por la Oficina Europea de Patentes. En cuanto a los requisitos formales del folleto traducido (descripción, reivindicaciones, dibujos y secuencias biológicas, en su caso) , serán los previstos en el anexo del presente Reglamento.

4. Recibida la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si la documentación presentada cumple los requisitos establecidos en los apartados anteriores. Si del examen efectuado resultara alguna irregularidad o defecto, se suspenderá la tramitación, notificando las objeciones observadas al titular para que, en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», las subsane o presente sus alegaciones. Transcurrido este plazo se resolverá la solicitud.

5. En el plazo de un mes a partir de la fecha de remisión de la traducción o de la subsanación de los defectos, se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» un anuncio concediendo o denegando la protección definitiva. En su caso, se editará un folleto en las mismas condiciones y con el mismo contenido que para las patentes nacionales, con excepción del resumen.

Artículo 96. *Revisión de la traducción.*

1. El solicitante o el titular de una patente europea podrá, en cualquier momento y durante la vida legal de la patente, revisar la traducción aportada con anterioridad a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

2. El procedimiento para solicitar la publicación de la revisión de la traducción será el previsto en los artículos anteriores y estará sujeto al pago de la tasa correspondiente.

Artículo 97. *Corrección de folletos por la Oficina Europea de Patentes.*

Para aquellos folletos publicados por la Oficina Europea de Patentes respecto de los cuales el solicitante o el titular haya presentado una traducción al español ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el caso de que la Oficina Europea de Patentes publicara una corrección, el solicitante o titular de la patente europea deberá presentar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas la correspondiente corrección del folleto traducido al español o una indicación de que dicha corrección no afecta a la patente europea con efectos en

España. Si el solicitante o el titular no presentasen la traducción de la corrección, esta no surtirá efectos en España.

Artículo 98. *Transformación de la solicitud de patente europea.*

1. La solicitud de patente europea se considerará, desde la fecha de recepción de la petición de transformación por la Oficina Española de Patentes y Marcas, como una solicitud nacional.

2. Una vez recibida la petición de transformación, la Oficina Española de Patentes y Marcas lo comunicará al solicitante para que, en el plazo de dos meses desde la publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», presente la solicitud nacional y abone las tasas correspondientes. En ese momento, deberá elegir si desea proteger la invención mediante una patente o un modelo de utilidad.

3. La solicitud de patente o de modelo de utilidad se regirá por los requisitos y los trámites previstos en la Ley y el presente Reglamento. Respecto de la traducción al español, si el texto de la solicitud de patente europea hubiera sufrido modificaciones en el curso del procedimiento ante la Oficina Europea de Patentes, el solicitante deberá aportar, dentro del plazo previsto en el apartado anterior, la traducción del texto en el que desea fundar el procedimiento de concesión ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

4. La solicitud nacional que se derive de la transformación de una solicitud de patente europea mantendrá la fecha de presentación que hubiera sido acordada por la Oficina Europea de Patentes.

CAPÍTULO II

Aplicación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

Artículo 99. *La Oficina Española de Patentes y Marcas como Oficina receptora.*

La solicitud internacional que se presente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas en calidad de oficina receptora dará lugar al pago de la tasa de transmisión prevista en el artículo 163.3 de la Ley. Dicha tasa deberá abonarse en el plazo de un mes, a contar desde la recepción de la solicitud internacional por la Oficina Española de Patentes y Marcas. En caso de impago de la tasa, se procederá según lo dispuesto en la Regla 16bis del PCT.

Artículo 100. *Procedimiento para la protección provisional de la solicitud internacional publicada.*

1. A los efectos del artículo 170.2 de la Ley cuando la solicitud internacional hubiera sido publicada en un idioma distinto al español, el solicitante deberá pedir la protección provisional ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Dicha solicitud implicará el pago de la tasa correspondiente.

2. La solicitud de protección provisional deberá incluir:

a) La identidad del solicitante de la solicitud internacional, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 2.1 del presente Reglamento.

b) Cuando el solicitante actúe por medio de representante, la identidad de este, conforme a lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.

c) El número de solicitud o de publicación de la solicitud internacional cuya protección provisional se solicita.

d) El título de la invención a que se refiere la solicitud internacional, traducido al español.

e) Firma del solicitante o de su representante.

3. La solicitud irá acompañada de la traducción al español de la solicitud internacional tal como haya sido publicada, así como de una copia de los dibujos, en su caso, y de una traducción de las expresiones que contenga. En cuanto a los requisitos formales de los documentos traducidos, serán los previstos en el anexo del presente Reglamento.

4. Recibida la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si la documentación presentada cumple los requisitos establecidos en los apartados anteriores. Si del examen efectuado resultara alguna irregularidad o defecto, se suspenderá la tramitación,

notificando las objeciones observadas al titular para que, en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», las subsane o presente sus alegaciones. Transcurrido este plazo se resolverá la solicitud.

5. En el plazo de un mes a partir de la fecha de remisión de la traducción o de la subsanación de los defectos, se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» un anuncio concediendo o denegando la protección provisional. En su caso, se editará un folleto en las mismas condiciones y con el mismo contenido que para las patentes nacionales.

Artículo 101. *Tramitación de la solicitud internacional en fase nacional.*

1. El plazo para entrar en fase nacional, tal como dispone el artículo 169.1 de la Ley, será el dispuesto en los artículos 22 ó 39 del PCT.

2. Para entrar en fase nacional, el solicitante deberá presentar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas la siguiente documentación e información:

a) Instancia indicando que se trata de una solicitud internacional que entra en fase nacional ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, tal como se indica en el artículo 2.2.b) del presente Reglamento;

b) Modalidad de protección que se desea: patente o modelo de utilidad. Solo podrá solicitarse un tipo de modalidad de protección por cada solicitud internacional.

c) La identidad del solicitante, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 2.1 del presente Reglamento, y de su representante, en su caso, conforme a lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento. En el supuesto de que el solicitante no coincida con el solicitante de la solicitud internacional en la fecha de presentación internacional, deberá aportarse documento de cesión, salvo que el cambio en la persona del solicitante se hubiera realizado de conformidad con la Regla 92bis del PCT.

d) Cualquier reivindicación de prioridad que se haya indicado en la solicitud internacional. Si el solicitante no coincide con la persona que figura como tal en la solicitud prioritaria, deberá aportarse documento que contenga prueba del derecho del solicitante a reivindicar la prioridad de la solicitud anterior. No será necesario aportar ese documento de prueba si el petitorio de la solicitud internacional PCT contiene una declaración relativa a la Regla 4.17.iii) del PCT, que haya sido aceptada por la Oficina receptora competente o por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Además, deberá abonarse la tasa de prioridad.

e) La traducción al español de la solicitud internacional tal como fue originariamente depositada y, en su caso, de las modificaciones realizadas en virtud de los artículos 19 o 34 del PCT. En el caso de que el solicitante, al entrar en fase nacional, desee realizar modificaciones, deberá aportarlas en español y adjuntar un escrito en el que se indiquen las diferencias entre la solicitud internacional PCT tal como fue depositada o modificada en la fase internacional y las modificaciones realizadas al entrar en la fase nacional. En dicho escrito se deberán indicar las razones de estas modificaciones y especificar los documentos de la descripción, reivindicaciones y, en su caso, los dibujos, en los que desea fundar el procedimiento de concesión ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

3. Para entrar en fase nacional el solicitante deberá pagar, en el plazo previsto en el apartado 1, la tasa de solicitud y, en su caso, la tasa de prioridad prevista en el apartado 2.d). Cuando la modalidad de protección solicitada sea una patente, el solicitante deberá pagar igualmente en el mismo plazo la tasa por la realización del informe sobre el estado de la técnica prevista para las patentes nacionales.

4. Si la Oficina Española de Patentes y Marcas detectara alguna irregularidad en virtud de apartados 1 y 2, se lo comunicará al solicitante para que, en el plazo de dos meses a contar desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de la Propiedad industrial», presente alegaciones o subsane las deficiencias detectadas, indicándole que, en caso contrario, se le tendrá por retirado de la solicitud. La resolución de retirada se notificará al solicitante y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

5. Verificado el cumplimiento de los requisitos de los apartados anteriores, la solicitud internacional se tramitará como una solicitud nacional de patente o de modelo de utilidad de conformidad con lo establecido en la Ley y en el presente Reglamento.

6. Una vez iniciada la fase nacional, se examinará si las tasas a las que se refiere el apartado 3 han sido abonadas. Si se detectara la falta de pago de las tasas o el pago insuficiente, se comunicará al solicitante que realice o complete el pago en el plazo de un mes a contar desde la publicación del defecto en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», con indicación de que si así no lo hiciera se tendrá por retirada la solicitud. La resolución de retirada se notificará al solicitante y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

7. Los defectos de los apartados 1 a 3 del presente artículo, podrán ser comunicados al solicitante conjuntamente mediante una única notificación, otorgando un plazo común de dos meses a contar desde su notificación para su subsanación, con indicación de que si no lo hiciera se tendrá por retirada la solicitud.

8. Cuando de conformidad con lo previsto en el artículo 17.3 del PCT, el informe de búsqueda internacional no se hubiera realizado más que en relación con una o varias reivindicaciones, por no satisfacer la solicitud internacional la exigencia de unidad de invención, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si estaba justificada la invitación efectuada al solicitante por la Administración encargada de la búsqueda internacional para pagar las tasas adicionales. Si la Oficina Española de Patentes y Marcas estimase que el requerimiento estaba justificado, procederá según lo previsto por la Ley de Patentes y el presente Reglamento para aquellas solicitudes que no cumplen con el requisito de unidad de invención. Si, por el contrario, la Oficina Española de Patentes y Marcas estimase que existía unidad de invención, se realizará la búsqueda para las reivindicaciones no buscadas y se emitirá un informe sobre el estado de la técnica y una opinión escrita.

TÍTULO IX

Reivindicación del derecho a la patente

Artículo 102. *Firmeza de la sentencia desestimatoria y reanudación del procedimiento.*

Debidamente notificada la firmeza de la sentencia o de la resolución que ponga término al procedimiento por la que se desestima la demanda a la que se refiere el artículo 11 de la Ley, la Oficina Española de Patentes y Marcas publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» la desestimación de la demanda, levantará la suspensión del procedimiento y reanudará el procedimiento de concesión.

Artículo 103. *Firmeza de la sentencia estimatoria y opciones del titular legitimado.*

1. Una vez debidamente notificada la firmeza de la sentencia o de la resolución que ponga término al procedimiento por la que se estima la demanda a la que se refiere el artículo 11 de la Ley, y siempre que la patente no hubiera llegado a ser concedida todavía, el actor deberá elegir una de las opciones del apartado 1 del artículo 11 dentro del plazo de tres meses a contar desde dicha firmeza. Transcurrido el plazo de tres meses sin que el actor hubiera comunicado su elección, se considerará que pide que la solicitud de patente sea denegada. En este caso la Oficina Española de Patentes y Marcas estará a lo dispuesto en el apartado 4 del presente artículo.

2. Si el actor opta por continuar el procedimiento relativo a la solicitud subrogándose en la posición del solicitante:

a) Cuando el Juez no hubiera acordado la suspensión del procedimiento de concesión, el procedimiento proseguirá con el nuevo solicitante por el trámite que corresponda;

b) cuando el Juez hubiera acordado la suspensión del procedimiento de concesión, la suspensión quedará sin efecto y la Oficina Española de Patentes y Marcas publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» la reanudación del procedimiento de concesión con el nuevo solicitante por el trámite que corresponda.

3. Si el actor opta por presentar una nueva solicitud de patente para la misma invención, la nueva solicitud, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 26.3 de la Ley, mantendrá la fecha de presentación de la solicitud originaria, en la medida en la que su objeto ya estuviera

contenido en aquella solicitud. A partir de la fecha de depósito de la nueva solicitud, se considerará retirada la solicitud originaria.

El actor mantendrá este derecho a presentar una nueva solicitud de patente, sin perjuicio de que la solitud de patente originaria hubiera sido denegada, retirada o considerada retirada.

4. Si el actor opta por pedir que la solicitud sea denegada, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá denegando y publicará la resolución en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

Artículo 104. *Reconocimiento parcial del derecho a obtener la patente.*

Serán de aplicación, mutatis mutandi, el artículo 11 de la Ley y los artículos 102 y 103 del presente Reglamento cuando la decisión judicial declare que el actor solo tiene derecho a obtener la patente como cotitular de la solicitud de patente.

TÍTULO X

De las tasas

Artículo 105. *Reducción de tasas del apartado 1 del artículo 186 de la Ley.*

1. Los emprendedores que, teniendo la condición de persona física o de pequeña y mediana empresa, soliciten una patente o un modelo de utilidad, deberán pedir a la Oficina Española de Patentes y Marcas el reconocimiento del derecho de reducción de tasas previsto en el artículo 186 de la Ley. Junto con la petición, deberán aportar los documentos que acrediten, por cualquier medio reconocido en Derecho, que el solicitante se ajusta a la definición de emprendedor establecida en Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización y a la definición de pequeña y mediana empresa adoptada por la Recomendación 2003/361/CE, de la Comisión Europea, de 6 de mayo, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.

2. En el caso de que se detecte alguna irregularidad o falte alguna documentación, se notificarán los defectos observados al solicitante para que en el plazo de dos meses a contar desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», los subsane o presente sus alegaciones. Transcurrido este plazo se resolverá la solicitud relativa al reconocimiento del derecho a la reducción de tasas.

3. En tanto recaiga resolución, se procederá a la tramitación provisional del expediente de patente o modelo de utilidad, debiendo abonarse por el solicitante el 50 por ciento de las tasas devengadas y anotarse por la Oficina Española de Patentes y Marcas el pago realizado.

4. La resolución relativa al reconocimiento del derecho a la reducción de tasas se notificará al solicitante y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». En el caso de ser denegatoria, se le concederá un plazo de diez días para que proceda a satisfacer el importe total de las tasas devengadas, con indicación de que si así no lo hiciera se tendrá por desistida la solicitud.

5. En caso de resolución reconociendo el derecho, se tramitará el expediente procediendo a dejar constancia de las cantidades que en cada acto administrativo se devenguen y se vayan satisfaciendo.

Artículo 106. *Bonificación de tasas a Universidades Públicas.*

1. En el supuesto de que una Universidad Pública desee beneficiarse de la bonificación del cien por cien del importe de las tasas a la que hace referencia el apartado 2 de la disposición adicional décima de la Ley, deberá solicitarse dicha devolución ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

2. El procedimiento y condiciones para la solicitud de devolución serán las previstas en los artículos 124 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en su Reglamento de ejecución. Asimismo, junto con la solicitud de devolución, el solicitante deberá acreditar que la invención objeto de la patente, del modelo de utilidad o del certificado complementario de protección o su prórroga respecto del cual se solicita la

devolución de tasas está siendo explotada económicamente de forma real y efectiva. Los medios de prueba serán los admitidos en derecho.

3. Aquellas tasas que devenguen con posterioridad al reconocimiento del derecho a la devolución, deberán ser abonadas en un cincuenta por ciento, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición adicional décima de la Ley, sin perjuicio de que se pueda solicitar la bonificación del cien por cien. Para ello se solicitará la devolución de lo abonado en la forma prevista en el apartado anterior, aportando declaración responsable del titular de que la invención objeto de la patente, del modelo de utilidad o del certificado complementario de protección o su prórroga continúa siendo explotado.

TÍTULO XI

Representación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas

Artículo 107. *Representación en el ámbito de las invenciones.*

Salvo lo dispuesto en el artículo 175.2 de la Ley, nadie tendrá obligación de hacerse representar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. No obstante, quienes sean parte en un procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas en el que actúen por sí mismos y no tengan domicilio ni sede en España deberán designar, a efecto de notificaciones, una dirección postal en España o, alternativamente, indicar que las notificaciones les sean dirigidas por cualquier otro medio técnico de comunicación de que disponga la Oficina.

Artículo 108. *Acreditación de la representación en invenciones.*

1. No será necesario aportar poder de representación, salvo en los siguientes supuestos:

a) En caso de duda razonable sobre el derecho a actuar del representante.

b) Cuando se produzca un nombramiento o se presente cualquier documento por un representante no indicado en la fecha de presentación en la solicitud de patente, de modelo de utilidad o de certificado complementario de protección o de su prórroga.

c) Cuando se solicite la inscripción de una cesión, cambio de nombre, licencia u otros negocios jurídicos.

d) Cuando se solicite la inscripción de una renuncia, retirada, limitación o revocación.

e) Cuando se presente una oposición a una solicitud de modelo de utilidad o a la concesión de una patente.

2. Para aquellos supuestos en los que haya de acreditarse la representación, los representantes deberán presentar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas el correspondiente poder firmado por el interesado para su inclusión en el expediente. El poder podrá otorgarse para una o más solicitudes o para uno o más registros identificados en el poder. Se podrá presentar un poder general por el que se faculte al representante para actuar en relación con todos los trámites relativos a las patentes de invención, modelos de utilidad, certificados complementarios de protección o de sus prórrogas del poderdante.

3. Cuando se comunique a la Oficina Española de Patentes y Marcas la designación de un representante, el correspondiente poder se deberá presentar en el plazo de dos meses a contar desde dicha comunicación o de dos meses a contar desde la publicación del aviso en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», aplicándose el plazo que expire más tarde. En el caso de que no se presentase el poder en los plazos prescritos anteriormente, el procedimiento continuará con el representado. Los actos realizados por el representante no acreditado, con excepción de la presentación de la solicitud de patente, de modelo de utilidad o de certificado complementario de protección o de su prórroga, se tendrán por no efectuados, si no son confirmados por el representado en los plazos anteriormente previstos. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado primero del presente artículo.

4. Todo representante que, por cualquier causa, deje de estar apoderado seguirá siendo considerado como tal hasta que no se haya comunicado a la Oficina Española de Patentes y Marcas u órgano competente la terminación de su poder.

5. Salvo que el propio poder disponga otra cosa, su extinción por el fallecimiento del poderdante no impedirá al apoderado realizar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas los actos de conservación, defensa y mantenimiento de las solicitudes y registros del poderdante que resulten imprescindibles hasta el otorgamiento de un nuevo poder o la designación de un nuevo apoderado por los herederos de aquel o la comparecencia personal de éstos.

Artículo 109. *Prueba de aptitud.*

1. Para la realización del examen de aptitud al que se refiere el artículo 177.1.e) de la Ley, el Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas efectuará las correspondientes convocatorias públicas anualmente, pudiendo aumentarse dicho plazo como máximo a dos años, por causas debidamente justificadas.

2. Las bases de las convocatorias regularán el procedimiento de acceso a las pruebas y el de su realización y calificación, de conformidad con las siguientes directrices:

a) El examen de aptitud tendrá por finalidad valorar si el aspirante posee los conocimientos necesarios para desempeñar la actividad profesional definida en el artículo 176.1 de la Ley, en particular si el aspirante posee un conocimiento suficientemente amplio de las normas nacionales e internacionales que regulan y afectan a la propiedad industrial y si está familiarizado con el manejo de tal conocimiento, para aplicarlo en las condiciones que se plantean habitualmente a un Agente de la Propiedad Industrial durante el ejercicio de su profesión, entre las que se incluye el conocimiento de idiomas extranjeros.

b) El examen constará de pruebas teóricas, prácticas y de idioma extranjero, pruebas todas ellas que deberán ser superadas de manera individual, sobre la base del programa que se hará público junto con la convocatoria.

3. El tribunal calificador será designado en la convocatoria y estará compuesto por un número impar de miembros, no inferior a cinco, designándose también a los miembros suplentes. Los miembros del tribunal se designarán entre especialistas en materia de propiedad industrial que tengan una titulación igual o superior a la exigida en el artículo 177.1.d) de la Ley. Al tribunal corresponderá el desarrollo y la calificación de las pruebas selectivas de conformidad con las bases de la convocatoria. En las respectivas convocatorias se podrá determinar que la acreditación de haber obtenido el master universitario que comprenda módulos, materias o competencias relacionadas con la propiedad industrial, incrementará la calificación obtenida en la correspondiente prueba teórica del examen de aptitud en un veinticinco por cien de la puntuación máxima posible asignada a las pruebas teóricas para los aspirantes que hubieran superado el correspondiente ejercicio.

4. El tribunal calificador elevará al Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas la relación de los aspirantes que hayan superado el examen de aptitud. El Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas dará adecuada publicidad a la lista de aspirantes aprobados y expedirá los correspondientes certificados de aptitud, acreditativos del requisito establecido en el artículo 177.1.e) de la Ley.

Artículo 110. *Ejercicio de la actividad profesional y Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial.*

1. Para iniciar el ejercicio de la actividad de Agente de la Propiedad Industrial será necesario haber presentado previamente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas una declaración responsable en la que los interesados manifiesten, bajo su responsabilidad, que cumplen todos los requisitos establecidos en el artículo 177 de la Ley, que disponen de la documentación acreditativa, que no se hallan incursos en las incompatibilidades del artículo 178 del mismo cuerpo legal y que se comprometen a mantener su cumplimiento en tanto no se produzca su baja en la actividad, por cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 180 de la Ley.

2. La declaración responsable habilita para el ejercicio de la actividad, desde su presentación, en todo el territorio nacional y por un periodo indefinido. Una vez recibida la declaración responsable, la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá de oficio a la inscripción del Agente de la Propiedad Industrial en el Registro Especial de Agentes de la

Propiedad Industrial. Si la declaración responsable tuviera algún defecto la Oficina Española de Patentes y Marcas requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, lo subsane, con indicación de que, si así no lo hiciera, se tendrá por no presentada la declaración responsable.

3. No se podrá exigir la presentación de documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos junto con la declaración responsable. No obstante, esta documentación deberá estar disponible para su presentación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas cuando ésta así lo requiera.

A los efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente, se aceptarán los documentos procedentes de otro Estado miembro de la Unión Europea de los que se desprenda que cumplen tales requisitos en los términos previstos en el artículo 17.2 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Artículo 111. *Inscripción de Sociedades Profesionales en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial.*

1. A los efectos del artículo 176 de la Ley, para que una persona jurídica pueda obtener la inscripción en el Registro Especial de Agentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas la declaración responsable que presente deberá contener los siguientes datos:

a) Nombre de la persona jurídica, número de identificación fiscal, domicilio social, domicilio a efectos de notificaciones, mención de que la persona jurídica está inscrita como Sociedad Profesional así como los datos del socio Agente de la Propiedad Industrial ejerciente.

b) La presentación de la solicitud de inscripción, que conlleva el pago de la tasa correspondiente, deberá ir firmada por la persona que ostente la representación de la sociedad profesional.

2. Si la Oficina Española de Patentes y Marcas detectara la falta de algún requisito, lo comunicará al solicitante de la inscripción, otorgando un plazo de diez días para su subsanación e indicando que en caso contrario se tendrá la solicitud de inscripción por desistida.

3. A los efectos registrales oportunos, la Sociedad Profesional comunicará a la Oficina Española de Patentes y Marcas los cambios que se produzcan en la condición de su socio Agente de la Propiedad Industrial y en su denominación social.

Artículo 112. *Empleados y auxiliares de representantes.*

1. En su actuación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, los representantes sean éstos persona física o jurídica podrán valerse de empleados o auxiliares, que bajo su dirección, vigilancia y responsabilidad realicen las operaciones materiales propias de su gestión, tales como pago de tasas, presentación de documentos, personación para recogida de comunicaciones oficiales, retirada de títulos u otras análogas, a cuyo efecto presentarán la correspondiente autorización y justificante del pago de la tasa que conlleva.

2. Para ser empleado o auxiliar de un representante se requerirá haber alcanzado la mayoría de edad y no estar incurso en las incompatibilidades establecidas para éstos.

3. Los representantes comunicarán a la Oficina cualquier modificación o finalización de efectos de las autorizaciones otorgadas a sus empleados o auxiliares.

Artículo113. *Libertad de prestación de servicios en la Unión Europea.*

Los Agentes de la Propiedad Industrial establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea, que presten temporalmente sus servicios en España deberán cumplir las normas sobre acceso y ejercicio de la profesión aprobadas por el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y el Consejo de 7 de septiembre y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado y la normativa que lo desarrolla, debiendo presentar una declaración previa

según el modelo aprobado por la Oficina Española de Patentes y Marcas, que deberá renovarse anualmente en caso de continuar la prestación temporal de servicios.

Artículo 114. *Delegación de la representación.*

1. Los Agentes de la Propiedad Industrial podrán delegar su representación en otro Agente de la Propiedad Industrial, pero en este caso el Agente de la Propiedad Industrial actuante deberá usar siempre la antefirma: «Por el Agente de la Propiedad Industrial. Don/Doña.....», haciendo constar el número de inscripción en el Registro de ambos. En los expedientes en que intervenga un sustituto, de acuerdo con lo establecido en este apartado, quedará afectada su responsabilidad juntamente con la del Agente de la Propiedad Industrial sustituido.

2. Los Agentes de la Propiedad Industrial no podrán intervenir por delegación en aquellos expedientes en que sean parte, llevando otra representación cuyos intereses sean distintos. Cuando esto ocurra, se declarará en suspenso el curso del expediente y se le notificará directamente al representado, concediéndole un plazo de quince días para personarse o, en su caso, nombrar a otro Agente de la Propiedad Industrial que lo represente.

3. Todo lo previsto en los ordinales anteriores será aplicable cuando en la delegación interviene una persona jurídica inscrita en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial.

Artículo 115. *Formación continua en propiedad industrial.*

La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá convocar periódicamente cursos sobre materia de propiedad industrial, a fin de facilitar la formación continua en esta materia.

Disposición adicional primera. *Régimen de los procedimientos.*

De conformidad con la disposición adicional primera de la Ley, los procedimientos regulados en el presente Reglamento se regirán por su normativa específica y, en lo no previsto por ella, por las disposiciones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En particular, las resoluciones dictadas en los procedimientos del presente reglamento serán recurribles de conformidad con lo dispuesto en dicha Ley 39/2015, de 1 de octubre, a excepción del plazo máximo de resolución de los recursos de alzada, que será el fijado en la orden ministerial de plazos máximos.

Disposición adicional segunda. *Modelos oficiales y presentación.*

1. Las solicitudes y otros documentos deberán presentarse en los modelos oficiales que a tal efecto establezca la Oficina Española de Patentes y Marcas. Dichos modelos estarán disponibles para los ciudadanos en la sede electrónica de la Oficina Española de Patentes y Marcas. En cualquier caso, se aceptarán los formularios internacionales tipo que a tal efecto establezca la Asamblea del Tratado de Derecho de Patentes en virtud de la Regla 20 de su Reglamento.

2. Mediante Resolución del Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas se podrán establecer los requerimientos formales y técnicos para la presentación electrónica de cualquier tipo de solicitud y otros documentos conforme al artículo 22.3 de la Ley.

3. Estarán obligados a relacionarse con la Oficina Española de Patentes y Marcas a través de medios electrónicos los Agentes de la Propiedad Industrial a los que se refiere el artículo 176 de la Ley, así como las personas jurídicas.

4. Cualquier solicitud referida a alguno de los procedimientos regulados en el presente Reglamento se podrá presentar en los lugares y medios previstos en el artículo 22 de la Ley.

Disposición adicional tercera. *Bibliotecas digitales aceptadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas.*

A los efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, la Oficina Española de Patentes y Marcas hará accesible al público un listado con las Bibliotecas digitales por ella aceptadas. Dicho listado figurará en la sede electrónica del organismo autónomo.

Disposición adicional cuarta. *Emisión de certificaciones y copias autorizadas en formato electrónico.*

Mediante Resolución del Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas se podrán establecer las condiciones en las que las certificaciones y copias autorizadas en todas las modalidades de propiedad industrial se emitan en formato electrónico. Igualmente, se establecerán las condiciones para que las copias autorizadas se pongan a disposición en aquellas Bibliotecas digitales aceptadas en las que participe la Oficina Española de Patentes y Marcas.

En todo lo demás, la prueba de cualquier extremo relacionado con los derechos inscritos se regirá por las normas generales, en particular, lo dispuesto en la disposición adicional séptima de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que puedan considerarse pruebas periciales los simples informes emitidos por la Oficina en el curso de los procedimientos de concesión o para cumplir sus servicios de promoción, información y desarrollo tecnológico.

Disposición adicional quinta. *Informe pericial de la Oficina Española de Patentes y Marcas en virtud del artículo 120.7 de la Ley.*

1. El informe al que se refiere el artículo 120.7 de la Ley se realizará por quien se designe en el Departamento de Patentes y su contenido se circunscribirá a aquellos extremos concretos sobre los que sea requerido por el Juez o Tribunal. El informe se emitirá en el plazo de un mes desde que la persona designada para realizar el informe se reciba la correspondiente petición y documentación sobre la que tiene que emitir el informe y, en su caso, la tasa esté completamente abonada.

2. En el supuesto de que el informe se solicite a instancia de parte, deberá abonarse la tasa correspondiente. En caso de que dicha tasa no hubiera sido abonada o no hubiera sido abonada en su totalidad, se concederá al solicitante un plazo de diez días a contar desde la publicación de falta de pago en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» para su abono, indicándole que de no hacerlo, se tendrá por desistida la solicitud.

Disposición adicional sexta. *Resolución extrajudicial de controversias.*

1. A efectos de lo previsto en el artículo 136 de la Ley, podrán ser árbitros y mediadores aquellas personas, incluidos los funcionarios de la Oficina Española de Patentes y Macas, que cumplan los requisitos establecidos en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y que además acrediten una experiencia mínima de cinco años en el campo de la Propiedad Industrial.

2. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá celebrar acuerdos con organismos nacionales, europeos o internacionales con experiencia en arbitraje y mediación para la organización e intervención en la solución extrajudicial de controversias en materia de Propiedad Industrial.

ANEXO

Requisitos formales de la solicitud de patente

1. Diseño de página

a) Formato: A4
b) Márgenes:

– Superior: 35 mm.

– Derecha: 25 mm.
– Inferior: 20 mm.
– Izquierda: 25 mm.

c) Numeración de páginas: deberán ir numeradas correlativamente y se iniciará en página 2, abajo y centrado.

d) Numeración de líneas en la descripción y en las reivindicaciones, en la parte izquierda: reinicio en cada página e intervalo de 5.

2. Párrafo y fuente:

a) Tipo de letra: Arial 11. En el caso de la traducción de reivindicaciones de solicitudes de patentes europeas o del folleto de patentes europeas, el tipo de letra será Arial 9.

b) Interlineado: 1.5. En el caso de la traducción de reivindicaciones de solicitudes de patentes europeas o del folleto de patentes europeas, el interlineado será de un espacio.

c) Espaciado: una línea en blanco entre párrafos.

d) No se utilizará el sangrado entre párrafos. No obstante, si se enumeran grupos o subgrupos a), b), c), etc., sí se admitirán sangrados y tabulaciones.

3. Contenido de los documentos:

a) Cada parte de la solicitud se iniciará en una nueva página con las palabras DESCRIPCIÓN, REIVINDICACIONES (centradas, mayúsculas y negrita) y, si hubiera, DIBUJOS Y LISTA DE SECUENCIAS, RESUMEN.

b) Las reivindicaciones deberán numerarse consecutivamente en números arábigos.

c) Las hojas de los dibujos no contendrán marco alrededor de su superficie útil ni alrededor de la superficie utilizada.

d) Los dibujos deben ser ejecutados en líneas y trazos, negros o en color, y bien delimitados.

e) Los cortes se indicarán mediante líneas oblicuas que no impidan una lectura fácil de los signos de referencia y de las líneas directrices.

f) La escala de los dibujos y la claridad de su ejecución gráfica deberán ser tales que una reproducción fotográfica efectuada con reducción lineal a dos tercios permita distinguir sin dificultad todos los detalles. Cuando, en casos excepcionales, figure la escala de un dibujo deberá presentarse gráficamente.

g) Todas las cifras, letras y signos de referencia que figuren en los dibujos deben ser sencillos y claros. No se podrán utilizar paréntesis, círculos o comillas, en combinación con cifras y letras.

h) Todas las líneas de los dibujos deberán ser, en la medida de lo posible, trazadas con ayuda de instrumentos de dibujo técnico.

i) Los elementos de una misma figura deben guardar la adecuada proporción entre ellos, a menos que una diferencia de proporción sea indispensable para la claridad de la figura.

j) Una misma hoja de los dibujos puede contener varias figuras, si bien todas ellas deberán tener la misma orientación, vertical u horizontal. Cuando unas figuras dibujadas sobre varias hojas estén destinadas a constituir una sola figura del conjunto de ellas, deberán estar dispuestas de forma que la figura del conjunto pueda componerse sin que quede oculta ninguna parte de las figuras situadas en las distintas hojas.

k) Las distintas figuras deben estar dispuestas, con preferencia verticalmente, sobre una o varias hojas, claramente separadas unas de otras, pero sin espacios perdidos; cuando las figuras no estén dispuestas verticalmente, deberán presentarse horizontalmente, situándose la parte superior de las figuras en el lado izquierdo de la hoja.

l) Las figuras deberán estar numeradas consecutivamente en cifras árabes, independientemente de la numeración de las hojas.

m) Los signos de referencia pueden ser utilizados para los dibujos sólo si figuran en la descripción y en las reivindicaciones y viceversa. Los signos de referencia de los mismos elementos deben ser idénticos en toda la solicitud.

n) Los dibujos no deben contener texto alguno, con excepción de breves indicaciones necesarias, tales como «agua», «vapor», «abierto», «cerrado», «corte según AB» y, en el caso de esquemas de circuitos eléctricos, de diagramas esquemáticos de instalación y de diagramas esquematizando las etapas de un proceso, las palabras claves indispensables

para su comprensión. Estas palabras deben ser colocadas de tal manera que puedan ser sustituidas por su eventual traducción sin que se tape ninguna línea de los dibujos.

ñ) Formalidades en relación con las listas de secuencias de aminoácidos y ácidos nucleicos: serán de aplicación las normas ST, que en este sentido haya publicado la OMPI.

o) Las unidades de peso y medida se expresarán según el sistema métrico; si se utiliza otro sistema, deberán también expresarse conforme al sistema métrico. Las temperaturas se expresarán en grados centígrados; si se utilizase otro sistema, deberán expresarse, igualmente, en grados centígrados. Para las demás unidades físicas deberán utilizarse las unidades de la práctica internacional; para las fórmulas matemáticas, los símbolos de uso general, y para las fórmulas químicas, los símbolos, pesos atómicos y fórmulas moleculares utilizados habitualmente.

p) La terminología y los signos de la solicitud de patente deberán ser uniformes.

q) Las hojas no deberán contener correcciones, tachaduras ni interlineaciones.

§ 3

Real Decreto 55/2002, de 18 de enero, sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes

Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 26, de 30 de enero de 2002
Última modificación: 1 de febrero de 2023
Referencia: BOE-A-2002-1754

El artículo 20 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad establece el régimen jurídico de las invenciones realizadas por los profesores de la Universidad. Este mismo precepto legal, en sus apartados 8 y 9, contempla la posibilidad de que tal régimen pueda ser aplicado a las invenciones del personal investigador de los entes públicos de investigación, habilitando al Gobierno para la regulación de las modalidades y cuantía de la participación del personal investigador de estos entes en los beneficios que se obtengan de la explotación o cesión de los derechos sobre las invenciones realizadas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, tienen la consideración de organismos públicos de investigación el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), el Instituto Nacional de Técnica Aerospacial «Esteban Terradas» (INTA), el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y el Instituto de Salud «Carlos III». Esto, no obstante, dentro del ámbito de la Administración General del Estado, existen otros organismos o entidades que desarrollan actividades de investigación y experimentación y que pueden englobarse, junto con los organismos públicos de investigación antes enumerados, en el concepto «Entes Públicos de Investigación», expresión empleada en el artículo 20 de la Ley de Patentes.

En este sentido, el establecimiento de un régimen jurídico de las invenciones dentro del ámbito de los entes públicos de investigación no sólo permitirá objetivar, homogeneizar y garantizar un adecuado tratamiento de la materia en esta singular esfera administrativa, sino que también debe redundar en el impulso y fomento de la actividad investigadora, posibilitando, asimismo, su reconocimiento como mérito en la carrera profesional de los investigadores.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Defensa, de Sanidad y Consumo y de Ciencia y Tecnología, de acuerdo con el Consejo de Estado, con la aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de enero de 2002,

DISPONGO:

Artículo 1. *Ámbito de aplicación.*

1. Las invenciones realizadas por el personal investigador al servicio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), del Instituto Nacional de Técnica Aerospacial «Esteban Terradas» (INTA), del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), del Instituto Español de Oceanografía (IEO), del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y del Instituto de Salud «Carlos III» se regirán, en lo previsto en el apartado 9 del artículo 20 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, por las disposiciones contenidas en el presente Real Decreto.

2. Tiene la consideración de personal investigador, a efectos de lo establecido en el presente Real Decreto:

a) Los funcionarios civiles o el personal militar vinculados a los organismos señalados en el apartado 1 del presente artículo por una relación de servicios de carácter estatutario, que desarrollen actividades de investigación.

b) El personal contratado en régimen de derecho laboral por los mismos organismos que, asimismo, desarrolle actividades de investigación.

Artículo 2. *Titularidad de las invenciones.*

Corresponde a los organismos públicos de investigación a los que se refiere el artículo anterior la titularidad de las invenciones realizadas por el personal investigador como consecuencia de las actividades desarrolladas en el ámbito específico de sus funciones, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 3 y 5 del presente Real Decreto.

Artículo 3. *Obligación de notificación de la invención.*

1. El personal investigador que realice cualquier invención estará obligado a comunicar inmediatamente tal circunstancia al Director o Presidente del organismo, una vez obtenidos los correspondientes resultados. La comunicación deberá efectuarse por escrito e ir acompañada de los datos e informes necesarios para que el organismo pueda ejercitar los derechos a que se refiere el apartado siguiente. El incumplimiento de esta obligación llevará consigo la pérdida de los derechos que se reconocen al personal investigador en este Real Decreto, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 18 de la Ley 11/1986.

2. El organismo, en el plazo de tres meses contados a partir del día siguiente al de la recepción de la comunicación a que se refiere el apartado anterior, deberá evaluar la invención de que se trate y comunicar al autor o autores de la misma si se compromete a mantener los derechos sobre aquélla. En el caso de que el organismo se comprometiera a mantener tales derechos, estará obligado a presentar la solicitud de la patente en el plazo máximo de un mes.

3. No podrá publicarse el resultado de una investigación susceptible de ser patentada durante el plazo de 3 meses a que se refiere el apartado anterior o hasta que se haya presentado la solicitud de patente. En todo caso, el organismo y el autor o autores de la invención estarán obligados a cumplir con las exigencias establecidas en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

4. Cuando el organismo público de investigación opte por no mantener los derechos sobre la invención, el autor o autores de la misma podrán presentar la solicitud de patente. En todo caso, el organismo público de investigación tendrá derecho a una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación. Asimismo, cuando se obtengan beneficios de la explotación de los derechos citados, corresponderá al organismo público de investigación una participación del 20 por 100 sobre los mismos.

Artículo 4. *Distribución de los beneficios.*

1. Los beneficios obtenidos por el organismo público de investigación por la explotación de una invención se distribuirán de la siguiente forma:

a) Un tercio para el organismo.

b) Un tercio para el autor o autores de la invención.

c) Un tercio que se distribuirá de acuerdo con los criterios que establezca el Consejo Rector del organismo, teniendo en cuenta la importancia y transcendencia de la patente, los beneficios que pueda generar y la participación o colaboración de personal distinto al autor o autores de la invención.

2. Los beneficios que correspondan al autor o autores de la invención serán transmisibles por todos los medios que el Derecho reconoce.

3. Los organismos estarán obligados a liquidar los beneficios que correspondan con, al menos, una periodicidad anual.

Artículo 5. *Contratos o convenios con un ente público o privado.*

Cuando el personal investigador realice una invención, como consecuencia de un contrato o convenio suscritos por cualquiera de los organismos públicos de investigación a los que se refiere el presente Real Decreto, con un Ente público o privado, el contrato o convenio deberá especificar a quién corresponde la titularidad y beneficios de la misma.

En todo caso, los beneficios que pueda percibir el organismo público de investigación serán distribuidos conforme a lo establecido en el artículo anterior.

Disposición adicional primera. *Aplicación del real decreto a otros entes públicos de investigación.*

El régimen jurídico establecido en el presente real decreto para las invenciones realizadas por personal investigador será también aplicable a las invenciones realizadas por el personal investigador de los consorcios y fundaciones del sector público estatal cuyo fin u objeto social comprenda la ejecución directa de actividades de investigación científica y técnica o de prestación de servicios tecnológicos, así como del Instituto de Astrofísica de Canarias, creado por el Real Decreto-ley 7/1982, de 30 de abril; del Centro Español de Metrología, creado por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, y del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, creado por Decreto de 23 de agosto de 1957, sin perjuicio de lo dispuesto en sus regímenes estatutarios.

Disposición adicional segunda. *Derechos sobre propiedad industrial de los becarios de investigación.*

En cuanto a los posibles derechos de los becarios de investigación sobre propiedad industrial, se estará a lo que disponga la correspondiente convocatoria.

Disposición transitoria única. *Distribución de beneficios de explotación de las patentes ya registradas.*

Los beneficios obtenidos por los organismos públicos de investigación a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto, por la explotación de invenciones registradas con anterioridad, serán distribuidos con arreglo a lo previsto en el artículo 4 de este Real Decreto.

Disposición final única. *Entrada en vigor.*

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

§ 4

Orden ETU/320/2018, de 26 de marzo, por la que se establecen los requisitos y condiciones en las que otros habilitados, distintos de los expresamente facultados por los artículos 154.2 y 169.2 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, podrán traducir patentes europeas y solicitudes internacionales de patentes a que se refieren dichos artículos

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
«BOE» núm. 75, de 27 de marzo de 2018
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2018-4244

A los efectos de dar cumplimiento a la disposición final quinta del Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (en adelante, Reglamento de Patentes), la presente orden ministerial establece los requisitos que debe cumplir un profesional para poder realizar traducciones de documentos de patentes o de solicitudes de patentes en los procedimientos regulados en los artículos 154.2 y 169.2 de esa Ley. Estos requisitos se establecen con la finalidad de garantizar la fidelidad y exactitud de las traducciones y, por tanto, que el alcance de la protección otorgada por la patente o por la solicitud de patente con posterioridad a la traducción se corresponda con el conferido por aquella en el idioma originario.

En este sentido, para que una patente o una solicitud de patente pueda desplegar efectos jurídicos en España deberá estar redactada en español o presentarse una traducción a este idioma dentro de los plazos establecidos reglamentariamente. El artículo 68.1 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (Ley de Patentes) establece que el alcance de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente se determinará por las reivindicaciones interpretadas a la luz de la descripción y de los dibujos. En estos mismos términos se expresa el artículo 69 del Convenio sobre concesión de la Patente Europea (CPE), hecho en Múnich el 5 de octubre de 1973, según su versión tras las modificaciones introducidas por el Acta de 29 de noviembre de 2000.

Por otro lado, el artículo 157 de la Ley de Patentes establece, en relación con los efectos de las patentes europeas con efectos en España, que la traducción al español se considerará fehaciente si el texto traducido confiere una protección menor que la concedida por las mismas en el idioma en que fueron presentadas.

Por su parte, en el contexto del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, resulta igualmente importante que la traducción de las solicitudes internacionales PCT que entren en fase nacional ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A, sea lo más ajustada posible al texto original, toda vez que, en aplicación de los artículos 169 y 170 de la Ley de Patentes, estas solicitudes

comenzarán a desplegar sus efectos jurídicos en España desde la presentación ante la Oficina de la traducción al español.

De este contexto normativo se desprende la importancia de la fidelidad y exactitud de la traducción al español de los documentos de una patente o de una solicitud de patente, pues, en última instancia, determinará el alcance de la protección conferida en España. Por tanto, una traducción inexacta podrá perjudicar al titular o al solicitante de una patente en el sentido de ver limitado el alcance de la protección de su derecho respecto al concedido por el texto original, circunstancia que eventualmente podría causar una situación de indefensión frente a posibles infracciones. Asimismo, la posible revisión de esa traducción inexacta supondría un coste adicional para el solicitante o titular de la patente, que debería en todo caso ser evitado.

Por otro lado, el texto de una patente tiene también la finalidad de favorecer la transferencia de tecnología, haciendo accesible a terceros el contenido de la patente y delimitando, por tanto, aquello que no puede ser libremente ejecutado. Si la traducción fuera inexacta, otorgando una protección más amplia a la conferida por el texto original, impediría la entrada en el mercado de competidores de manera injustificada, afectando, de esta manera, la libre competencia y la seguridad jurídica.

Por otra parte, las patentes abarcan materias altamente especializadas que se clasifican en diversos sectores de la técnica, cada uno con terminología propia y específica. Por ello, para la realización de traducciones fidedignas es preciso no sólo contar con un alto conocimiento lingüístico de los idiomas de traducción, sino también de un alto grado de especialización técnica. A ello hay que añadir que los documentos de patentes tienen una estructura y una forma de redacción específicas, por lo que para poder realizar traducciones con un alto grado de exactitud sería conveniente contar con conocimientos previos en materia de patentes.

En aplicación de los artículos 154.2 y 169.2 de la Ley de Patentes, pueden presentar las correspondientes traducciones los Agentes de la Propiedad Industrial, cuyo acceso a la actividad exige la superación de un examen de cualificación que incluye pruebas de idioma y de conocimientos en materia de propiedad industrial, y los traductores jurados, que igualmente deben superar un riguroso examen de conocimientos lingüísticos.

Con el fin de ampliar el acceso a la actividad de traducción de patentes a otros habilitados, sin perjudicar con ello los derechos de los titulares de patentes ni el interés general, resulta imprescindible la fijación de unos requisitos y criterios para poder realizar unas traducciones fieles y exactas.

Por todo ello, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición final quinta del Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, mediante esta orden se establecen los requisitos y condiciones que deben reunir otros habilitados, distintos de los expresamente facultados por los artículos 154.2 y 169.2 de la citada Ley de Patentes, para poder traducir patentes europeas y solicitudes internacionales de patentes a que se refieren dichos artículos.

La presente orden ha sido informada a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en su reunión del 16 de marzo de 2018.

En su virtud, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Función Pública, dispongo:

Artículo único. *Requisitos y condiciones que facultan para la realización de las traducciones previstas en la presente orden ministerial.*

1. Podrán realizar las traducciones de los documentos de patentes y de solicitudes de patentes a las que se refieren los artículos 154.2 y 169.2 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, quienes reúnan cumulativamente los siguientes requisitos:

a) Poseer conocimientos lingüísticos por tratarse de la lengua materna o por haber adquirido un certificado que correspondan a un nivel C2, o equivalente, según el estándar europeo del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, tanto del idioma de origen de la patente o de la solicitud de patente que se pretende traducir como del idioma español de destino.

b) Poseer una enseñanza universitaria de grado reconocida por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) referida al sector de la técnica que corresponda con el primer símbolo de la Clasificación Internacional de Patentes, instituida por el Arreglo de Estrasburgo de 24 de marzo de 1971, ratificado por España el 4 de noviembre de 1974, en la que la solicitud de patente o la patente objeto de traducción haya sido clasificada. La Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. facilitará en su sede electrónica una guía orientativa con las distintas secciones del primer símbolo de la Clasificación Internacional de Patentes del Arreglo de Estrasburgo y las enseñanzas de grado universitarias vinculadas con las mismas.

A estos efectos, también se entenderá cumplido el presente requisito siempre que se haya realizado un mínimo de veinte traducciones de patentes pertenecientes al sector de la técnica, de acuerdo con lo previsto en el apartado precedente, con anterioridad a la presentación de la traducción.

2. Cuando se presente una traducción por alguna de las personas contempladas en el apartado 1 del presente artículo, dentro de los procedimientos previstos en los artículos 154.2 y 169.2 de la Ley de Patentes, deberá acompañarse una declaración responsable en la que se manifieste que se cumplen los requisitos y condiciones indicados. El modelo de esta declaración estará disponible en la sede electrónica de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.

3. En aplicación de los artículos 94 y 95 del Reglamento para la ejecución de la Ley de Patentes respecto de solicitudes de patentes europeas y de patentes europeas, respectivamente, o en aplicación del artículo 101 del citado Reglamento respecto de las solicitudes internacionales PCT que entran en fase nacional ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., se comprobará, además de los requisitos exigidos en los citados artículos, que se ha aportado la declaración responsable a la que hace referencia el apartado anterior.

En el supuesto de que no se aportara la declaración responsable, o se detectara alguna irregularidad, se suspenderá la tramitación, notificando las objeciones observadas al titular para que, en el plazo de dos meses a contar desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», las subsane, aporte la documentación que le sea requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado o presente sus alegaciones. Transcurrido este plazo se resolverá según corresponda en aplicación de los artículos 94, 95 y 101 del Reglamento de Patentes.

Disposición final primera. *Responsabilidad de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., por las traducciones aportadas.*

La Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. no se hace responsable de las traducciones aportadas ni garantiza su fidelidad y exactitud, aun habiendo sido realizadas por aquel que declare responsablemente cumplir los requisitos y condiciones indicados en la presente orden ministerial.

Disposición final segunda. *Entrada en vigor.*

Esta orden ministerial entrará en vigor el 30 de marzo de 2018.

§ 5

Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las topografías de los productos semiconductores

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 108, de 5 de mayo de 1988
Última modificación: 23 de diciembre de 2010
Referencia: BOE-A-1988-11074

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

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

El papel que los productos semiconductores desempeñan en el mundo es de mayor importancia cada día, no sólo en el campo de la industria electrónica misma, sino en toda una amplia gama de sectores industriales. El que sectores como el del automóvil, telefonía, comunicaciones, el de fabricación de equipos militares, el de máquinas recreativas, los programas espaciales, etc., dependan cada vez más de esta tecnología, nos lleva a aceptar el hecho de que nuestra vida diaria está íntimamente ligada a su desarrollo.

Las funciones de los productos semiconductores dependen en gran medida de sus topografías. La estructura y disposición de los elementos, así como de las distintas capas que componen el circuito integrado, lo que en definitiva constituye su «topografía», son resultado directo del diseño y representan una parte importante del esfuerzo creativo, exigiendo su concepción considerables recursos humanos, técnicos y financieros.

Como consecuencia del proceso necesario, el coste del diseño resulta ser muy elevado, al requerir el diseño del circuito funcional, el de cada elemento individual del circuito, el de su disposición geométrica y el de las interconexiones. Sin embargo, una vez realizado el diseño, el coste de fabricación no es elevado.

Si concebir y diseñar un circuito integrado es costoso y difícil, el copiarlo es, por el contrario, relativamente fácil y su costo muy inferior al necesario para su desarrollo.

Por ello se considera necesario establecer, en aras de la innovación tecnológica, la protección de los creadores de las topografías de los productos semiconductores, de manera que puedan amortizar sus inversiones mediante la concesión de derechos exclusivos.

Por otra parte, el Consejo de la Comunidad Económica Europea, en base a las anteriores consideraciones, adoptó la Directiva 87/54/CEE, de 16 de diciembre de 1986, sobre la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores, en cuyo artículo 11 se establece que los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para su protección mediante la concesión de derechos exclusivos.

Artículo 1. *Definiciones.*

A los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

1. Producto semiconductor, la forma final o intermedia de cualquier producto:

a) constituido por un sustrato que incluya una capa de material semiconductor,
b) que tenga una o más capas suplementarias de materiales conductores, aislantes o semiconductores, dispuestas en función de una estructura tridimensional predeterminada, y
c) destinado a desempeñar, exclusivamente o junto con otras funciones, una función electrónica.

2. Topografía de un producto semiconductor, una serie de imágenes interconectadas, sea cual fuere la manera en que estén fijadas o codificadas:

a) que representen la estructura tridimensional de las capas que componen el producto semiconductor,
b) en la cual cada imagen tenga la estructura o parte de la estructura de una de las superficies del producto semiconductor en cualquiera de sus fases de fabricación.

3. Explotación comercial, la venta, el alquiler, el arrendamiento financiero o cualquier otro método de distribución comercial, o una oferta con dichos fines.

A los efectos de la anterior definición, no se incluirá la explotación que se realice en condiciones de confidencialidad, siempre que no se produzca distribución a terceros. No obstante, sí se incluirá la explotación que se realice en condiciones de confidencialidad cuando éstas vengan exigidas por razones de seguridad en relación a aplicaciones militares.

Artículo 2. *Requisitos de protección.*

1. Se protegerán las topografías de los productos semiconductores mediante la concesión de derechos exclusivos, conforme a lo establecido en la presente Ley.
2. La topografía de un producto semiconductor será objeto de protección en la medida en que sea el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sea un producto corriente en la industria de semiconductores. Cuando la topografía de un producto semiconductor esté constituida por elementos corrientes en la industria de semiconductores, estará protegida sólo en la medida en que la combinación de tales elementos, como conjunto, cumpla los requisitos mencionados.

Artículo 3. *Derecho a la protección.*

1. El derecho a la protección pertenece a las personas que sean creadoras de las topografías de productos semiconductores, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes:

2. a) El derecho a la protección de las topografías de productos semiconductores, creadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo con la Empresa, se regirá por lo establecido en el título IV, Invenciones Laborales, de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.
b) El derecho a la protección de las topografías de productos semiconductores, creadas en virtud de un contrato no laboral, corresponderá a la parte contractual que haya encargado la topografía, salvo que el contrato estipule lo contrario.

3. a) Se beneficiarán de la protección de la presente Ley:

Las personas naturales mencionadas en los párrafos 1 y 2 que tengan la nacionalidad de un Estado miembro de la Comunidad Europea o que residan habitualmente en el territorio de un Estado miembro, así como las personas jurídicas mencionadas en el párrafo 2 que tengan un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio de un Estado miembro de la Comunidad Económica Europea.
b) Se beneficiarán igualmente de la protección de la presente Ley, las personas naturales o jurídicas que respondan a las condiciones establecidas en el apartado a) del párrafo 3 de este artículo, que sean las primeras en explotar comercialmente en un Estado miembro una topografía que todavía no haya sido explotada comercialmente en ningún otro lugar y que

hayan recibido, de la persona con derecho a disponer de la topografía, la autorización para explotarla comercialmente de forma exclusiva en toda la Comunidad.

4. El derecho a la protección se aplicará, asimismo, en favor de los causahabientes de las personas mencionadas en los párrafos anteriores.

Articulo 4. *Registro.*

1. Para que la topografía de un producto semiconductor se beneficie de los derechos exclusivos, concedidos con arreglo al artículo 2, deberá presentarse una solicitud de registro ante el Registro de la Propiedad Industrial. Reglamentariamente se establecerá la forma y condiciones de la solicitud de registro, de la tramitación y resolución de la misma, así como de la publicación del acuerdo de registro, en su caso.

La solicitud de registro podrá presentarse igualmente en las Direcciones Provinciales del Ministerio de Industria y Energía, salvo que la competencia para la ejecución en materia de propiedad industrial corresponda a la Comunidad Autónoma, cuyos Organos serán, en este caso, los competentes para recibir la documentación. En estos supuestos, la Unidad administrativa que haya recibido la solicitud hará constar, mediante diligencia, el día, la hora y el minuto de su presentación y la remitirán al Registro de la Propiedad Industrial.

Tanto la solicitud de registro como los restantes documentos que hayan de presentarse en el Registro de la Propiedad Industrial deberán estar redactados en castellano. En las Comunidades Autónomas donde exista también otra lengua oficial, dichos documentos podrán redactarse en dicha lengua, debiendo ir acompañados de la correspondiente traducción en castellano, que se considerará auténtica en caso de dudas entre ambas.

Esta solicitud podrá presentarse antes de comenzar la explotación comercial o en un plazo máximo de dos años, contados a partir de la fecha del comienzo de dicha explotación. Con la solicitud de registro deberá depositarse el material que identifique o que represente la topografía, o una combinación de dichos elementos, así como una declaración en documento público referente a la fecha de la primera explotación comercial de la topografía, cuando dicha fecha sea anterior a la fecha de solicitud de registro.

2. El material depositado con arreglo al apartado anterior no será accesible al público cuando constituya un secreto comercial. No obstante, ello no afectará a la revelación de dicho material, como consecuencia de resolución judicial o de otras autoridades competentes, a quienes sean parte de un litigio respecto de la validez o violación de los derechos exclusivos mencionados en el artículo 2.

3. Toda transferencia de derechos exclusivos sobre las topografías de productos semiconductores sólo surtirá efectos frente a terceros de buena fe, si hubiera sido inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial.

4. Las personas con derecho a la protección de las topografías de productos semiconductores, en virtud de lo previsto en la presente ley, que puedan demostrar que un tercero ha solicitado y obtenido el registro de una topografía sin autorización, podrán reivindicar ante los Tribunales la titularidad de la topografía, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o acciones que puedan corresponderle. La acción reivindicatoria sólo se podrá ejercitar en un plazo de dos años, contados desde la fecha de publicación del registro de la topografía del producto semiconductor.

Artículo 5. *Contenido de los derechos exclusivos.*

1. Los derechos exclusivos contemplados en el artículo 2 incluyen los de autorizar o prohibir los siguientes actos:

a) la reproducción de una topografía en la medida en que esté protegida en virtud del párrafo 2 del artículo 2, salvo la reproducción a título privado con fines no comerciales;

b) la explotación comercial o la importación con tal fin de una topografía o de un producto semiconductor en cuya fabricación se haya utilizado la topografía.

2. Los derechos exclusivos contemplados en el párrafo 1 no se aplicarán a las reproducciones con fines de análisis, evaluación o enseñanza de los conceptos, procedimientos, sistemas o técnicas incorporados en la topografía, o de la propia topografía.

3. Los derechos exclusivos contemplados en el párrafo 1 no se extenderán a los actos relativos a una topografía que cumpla los requisitos del apartado 2 del artículo 2 y cuya

creación esté basada en el análisis y la evaluación de otra topografía efectuados con arreglo al apartado 2 del presente artículo.

4. Los derechos exclusivos de autorización o prohibición de los actos mencionados en el apartado b) del párrafo 1 del presente artículo no serán aplicables a los actos realizados en España con relación a las topografías o productos semiconductores que hayan sido comercializados en un Estado miembro de la Comunidad Económica Europea por el titular de los derechos exclusivos o con su consentimiento.

5. No se podrá impedir a una persona la explotación comercial de un producto semiconductor, siempre y cuando en el momento de adquirir el producto no sepa o carezca de motivos fundados para pensar que el mismo está protegido por un derecho exclusivo, concedido de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.

No obstante lo anterior, en lo que se refiere a los actos realizados después de que la persona sepa o tenga motivos fundados para pensar que el producto semiconductor está amparado por tal protección, el titular del derecho podrá exigir ante los Tribunales el pago de una remuneración adecuada.

6. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará, asimismo, a los causahabientes de la persona mencionada en el primer inciso de párrafo.

Artículo 6. *Licencias obligatorias.*

Los derechos exclusivos contemplados en el artículo 2 podrán ser sometidos a licencias obligatorias cuando existan motivos de interés público que lo aconsejen. A tales efectos, serán de aplicación los artículos 90, 100, 101 y 102 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

Artículo 7. *Duración de la protección.*

1. Los derechos exclusivos contemplados en el artículo 2 nacerán en la primera en el tiempo, de las fechas siguientes:

a) En la que la topografía ha sido objeto de explotación comercial por primera vez en cualquier lugar del mundo.

b) En la que se haya presentado la solicitud de registro en debida forma.

2. Los derechos exclusivos expirarán transcurridos diez años, contados a partir de la primera en el tiempo de las siguientes fechas:

a) El fin del año en el que la topografía ha sido objeto de explotación comercial por primera vez en cualquier lugar del mundo.

b) El fin del año en el que se haya presentado la solicitud de registro en debida forma.

No obstante, quedará sin efecto todo registro relativo a una topografía que no haya sido objeto de explotación comercial en ningún lugar del mundo en el plazo de quince años, contados a partir de la fecha de su primera fijación o codificación.

Artículo 8. *Acciones por violación de los derechos exclusivos.*

1. El titular de una topografía en virtud de la presente Ley podrá ejercitar ante los órganos de la Jurisdicción ordinaria las acciones civiles y las medidas previstas en el título VII de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

2. La persona que, teniendo derecho a la protección en virtud del artículo 3, pueda probar que un tercero fraudulentamente ha reproducido o explotado comercialmente o importado con tal fin una topografía creada por ella, en el periodo comprendido entre su primera fijación o codificación y el nacimiento de los derechos exclusivos conforme al apartado 1 del artículo 7, podrá ejercitar ante los tribunales la correspondiente acción por competencia desleal.

Artículo 9. *Extensión de la protección.*

La protección concedida a las topografías de productos semiconductores, contemplada en el artículo 2, sólo se aplicará a la topografía propiamente dicha con exclusión de cualquier

otro concepto, procedimiento, sistema, técnica o información codificada incorporados en dicha topografía.

Artículo 10. *Signo indicativo de protección.*

Los productos semiconductores manufacturados sobre la base de topografías protegidas, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley, prodrán llevar de manera visible y para informar de la existencia de esta protección, una indicación consistente en una T mayúscula encerrada dentro de un circulo.

Artículo 11. *Mantenimiento de otras disposiciones legislativas.*

Las disposiciones de la presente Ley serán aplicables sin perjuicio de los derechos que reconocen las vigentes disposiciones legislativas sobre patentes y modelos de utilidad.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.

Se crea la tasa por servicios prestados por el Registro de la Propiedad Industrial en materia de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores a la que serán de aplicación las siguientes reglas:

1. Normas reguladoras. La tasa se regirá por lo establecido en la presente Ley y, en su defecto, por la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria; por la Ley de Tasas y Exacciones Parafiscales, de 26 de diciembre de 1958, y por la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo Autónomo Registro de la Propiedad Industrial.
2. Hecho imponible. La tasa gravará:

a) La solicitud de registro de las topografías de los productos semiconductores.
b) El depósito del material que identifique o que represente la topografía o una combinación de dichos elementos.
c) La inscripción de transferencias de derechos exclusivos sobre las topografías de productos semiconductores.

3. Sujetos pasivos. Serán sujetos pasivos del pago de la tasa los solicitantes del registro de topografías, o del depósito del material o de la inscripción de transferencias.
4. Cuotas. La tasa se exigirá con arreglo a la siguiente tarifa:

1. Tasa por solicitud del registro: 56,58 euros.
2. Tasa por depósito de material: 37,45 euros.
3. Tasa por inscripción de transferencias. Por cada registro: 12,85 euros.

5. Devengo. La obligación de contribuir nacerá en el momento de solicitarse el registro o la inscripción de la transferencia o al realizarse el depósito del material.
6. Afectación. La tasa quedará afectada al Registro de la Propiedad Industrial, debiendo integrarse en su presupuesto de ingresos el importe que se obtenga de su recaudación.
7. Gestión. Bajo la dirección y control del Ministerio de Economía y Hacienda, la gestión de la tasa estará a cargo del Registro de la Propiedad Industrial, quedando autorizada la autoliquidación de la misma.
8. Modificación. Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán modificar las cuotas establecidas en la Tarifa para adaptarlas a la variación que experimente el coste de los servicios que retribuye o la coyuntura económico-social.

Segunda.

La Ley de Procedimiento Administrativo se aplicará supletoriamente a los actos administrativos regulados en la presente Ley, que podrán ser recurridos en el orden contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en su Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.

Se autoriza al Gobierno para dictar las medidas y disposiciones que resulten precisas para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en la presente Ley.

Segunda.

Se autoriza al Gobierno para modificar las definiciones de los puntos a) y b) del párrafo 1 del artículo 1, cuando éstas sean revisadas por los órganos de las Comunidades Europeas, con el fin de adaptar las definiciones al progreso técnico.

Tercera.

Se autoriza al Gobierno para modificar el artículo 3.3, con el fin de ampliar el derecho a la protección a personas originarias de terceros países o territorios, que no se beneficien de la protección, cuando así se establezca por los órganos de las Comunidades Europeas.

Asimismo, el Gobierno podrá ampliar la protección a personas que no se encuentren incluidas en el apartado anterior, mediante la celebración del correspondiente acuerdo con el Estado del cual sean originarias, siguiendo el procedimiento previsto en el articulo 3, apartados 6 a 8 de la Directiva 87/54/CEE, de 16 de diciembre de 1986.

Cuarta.

La presente Ley entrará en vigor a los cuatro meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

§ 6

Real Decreto 1465/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1988, de 3 de mayo, para la Protección Jurídica de las Topografías de los Productos semiconductores

Ministerio de Industria y Energía
«BOE» núm. 294, de 8 de diciembre de 1988
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1988-28086

La disposición final primera de la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores, preceptúa que el Gobierno dictará las medidas y disposiciones que resulten precisas para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en la citada Ley. A estos efectos, se ha procedido a la elaboración del presente Reglamento para lo cual se han tenido en cuenta básicamente, las normas dictadas en materia de patentes, contenidas en la Ley 11/1986, de 20 de marzo y en su Reglamento de ejecución aprobado por Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre.

El Reglamento establece en primer lugar los trámites necesarios para obtener la protección registral de estos productos, disponiéndose cuales son los documentos que deben aportarse y el procedimiento que deberá regir. Todo ello de manera muy similar a lo establecido para las patentes. Un segundo grupo de normas contempla la inscripción en el Registro de Topografías de todos los datos relevantes de los expedientes que se tramiten ante el Registro de la Propiedad Industrial.

Finalmente, se concluye con una norma de carácter general que establece el carácter supletorio de la legislación de patentes en aquellos casos en que no exista una norma expresamente aplicable a las topografías de los productos semiconductores, siempre y cuando tal norma no sea incompatible con la naturaleza de éstos.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energía, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de diciembre de 1988,

DISPONGO:

Artículo único.

Se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores, que a continuación se inserta.

Disposición final.

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

REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY 11/1988, DE 3 DE MAYO, PARA LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS TOPOGRAFÍAS DE LOS PRODUCTOS SEMICONDUCTORES

Artículo 1. *Lugar de presentación.*

1. La solicitud de registro, prevista en el artículo 4.1 de la Ley 11/1988, de 3 de mayo, podrá presentarse:

a) Directamente en el Registro de la Propiedad Industrial.
b) En las Direcciones Provinciales del Ministerio de Industria y Energía, salvo en el caso previsto en el apartado c) siguiente.
c) En los Órganos competentes de las Comunidades Autónomas que tengan reconocida la competencia para la ejecución en materia de propiedad industrial.
d) En las oficinas de Correos, de acuerdo con el artículo 66.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958.

2. En los casos contemplados en los apartados b) y c) la unidad administrativa que haya recibido la solicitud la remitirá al Registro de la Propiedad Industrial.

Artículo 2. *Solicitud.*

1. La solicitud de registro de una topografía de un producto semiconductor sólo puede comprender y referirse a una topografía.
2. La solicitud de registro deberá comprender:

a) Una instancia.
b) Una descripción.
c) Una identificación o representación gráfica.
d) Documentos complementarios, en su caso.

3. Con la solicitud deberá acompañarse el justificante de pago de la tasa prevista en el apartado 4.1 de la disposición adicional primera de la Ley 11/1988.

Artículo 3. *Instancia.*

La instancia por la que se solicita el registro deberá dirigirse al Director del Registro de la Propiedad Industrial y estar firmada por el solicitante o su representante. En ella deberán figurar los siguientes datos:

a) Que se solicita la protección jurídica de la topografía de un producto semiconductor.
b) Nombre y apellidos o denominación social del solicitante, su nacionalidad y domicilio. Tratándose de personas jurídicas se identificarán por su razón social o de acuerdo con las disposiciones legales por las que se rijan. Las personas físicas deberán hacer constar el número de su documento nacional de identidad o, a falta del mismo, el de otro documento similar.
c) La designación del creador o creadores de la topografía del producto semiconductor; en el supuesto de que el solicitante no fuera el creador o el único creador, se mencionará como ha adquirido el derecho a la topografía.
d) La fecha de iniciación de la primera explotación comercial no secreta de la topografía del producto semiconductor, cuando dicha fecha sea anterior a la fecha de presentación de la solicitud de registro.
e) Si el solicitante está representado por un Agente de la Propiedad Industrial, el nombre de éste, su domicilio profesional y su código de identificación.

f) Un título sucinto y preciso de la topografía del producto semiconductor. El título podrá incluir los nombres de los productos que componen la topografía y el ámbito de aplicación de la misma.

g) Una declaración por la que se indique que la topografía del producto semiconductor es el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no es corriente en la industria de semiconductores.

h) Relación de documentos que se acompañan a la solicitud.

Artículo 4. *Descripción.*

La descripción de la topografía del producto semiconductor comprenderá un texto redactado de forma clara y concisa, pudiendo contener referencias a la representación gráfica.

En la descripción podrá indicarse la utilización o utilizaciones a que está destinada la topografía.

Artículo 5. *Identificación o representación gráfica de la topografía.*

1. La identificación o representación gráfica estará constituida, en forma que revele la estructura tridimensional, por dibujos, fotografías o por ambos:

a) De los esquemas para la fabricación del producto semiconductor.

b) De las máscaras o parte de las máscaras para la fabricación del producto semiconductor, o

c) De las capas del producto semiconductor.

2. Además de la documentación mencionada que identifica o representa la topografía, podrán presentarse soportes de datos en los que las capas de la topografía estén registradas en forma codificada, listados de estos soportes de datos o muestras de la topografía del producto semiconductor.

3. En el supuesto de que se deposite el material consistente en las muestras de la topografía del producto semiconductor, se abonará la tasa prevista en el apartado 4.2 de la disposición adicional primera de la Ley 11/1988, de 20 de mayo.

4. En el caso de existir secretos comerciales, el solicitante deberá presentar, además del ejemplar original de la documentación y el material previsto en los apartados anteriores, un segundo ejemplar con las partes secretas desfiguradas. Únicamente quedará sometido a consulta pública el ejemplar desfigurado.

Las partes secretas podrán marcarse con la letra «S».

Artículo 6. *Documentación complementaria.*

En su caso, la solicitud deberá estar acompañada de los siguientes documentos complementarios:

a) Autorización firmada por el solicitante a favor del Agente de la Propiedad Industrial que lo represente.

b) Declaración en documento público referente a la fecha de iniciación de la primera explotación comercial no secreta de la topografía del producto semiconductor, cuando dicha fecha sea anterior a la fecha de presentación de la solicitud de registro.

c) Declaración relativa a las partes de la documentación y del material que identifiquen o representen la topografía del producto semiconductor que constituyen secreto comercial. En todo caso, deberá quedar asegurada la identificación de la topografía.

Artículo 7. *Normas generales relativas a la presentación de los documentos de la solicitud.*

Todos los documentos de la solicitud de registro deberán presentarse por triplicado y en formato A-4 (29,7 por 21 centímetros). Si resulta imprescindible presentar documentación que exceda de dicho formato, se aportará plegada según formato A-4.

Artículo 8. *Recepción de documentos.*

1. El funcionario de la unidad administrativa que reciba la documentación hará constar la fecha, la hora y el minuto de su recepción, comprobará si se acompañan a la instancia los documentos expresados en la misma y la remitirá, en su caso, al Registro de la Propiedad Industrial.

Si se hubiese entregado en una oficina postal, se hará constar asimismo, el día, la hora y el minuto de su recepción.

2. Se deberá facilitar al solicitante un justificante de la entrega de la documentación aportada.

Artículo 9. *Fecha de presentación.*

1. A los efectos del artículo 7.1, apartado b) de la Ley, se considerará como fecha de presentación, aquella en que tenga lugar de acuerdo con el artículo 1.1 del presente Reglamento, comprendiendo la siguiente documentación:

a) La instancia de la solicitud de registro.
b) La descripción de la topografía.
c) La identificación o representación gráfica de la topografía.
d) El justificante del pago de la tasa por solicitud de registro.

2. Dentro de los diez días contados desde la recepción en sus oficinas, el Registro de la Propiedad Industrial rechazará de plano, haciendo la correspondiente notificación al interesado, las solicitudes que no contengan los documentos mencionados en el apartado anterior.

Artículo 10. *Examen de solicitud.*

1. Admitida a trámite la solicitud, el Registro de la Propiedad Industrial examinará si la misma se ajusta a lo preceptuado en los artículos 2 al 7 del presente Reglamento.

2. Asimismo, comprobará en su caso:

a) Si la tasa de depósito de material ha sido pagada.

b) Si la fecha de presentación de la solicitud está comprendida dentro del plazo de los dos años anteriores, contados a partir de la fecha de iniciación de la primera explotación comercial.

3. Si como resultado del examen previsto en el apartado anterior, la solicitud de registro presentase algún defecto, el Registro de la Propiedad Industrial comunicará las objeciones para que el solicitante, en el plazo de dos meses, subsane los defectos o efectúe las alegaciones que estime oportunas en defensa de la solicitud de registro.

Artículo 11. *Resolución.*

1. Si del examen realizado conforme a lo previsto en el artículo 10, no resultan defectos que impidan la concesión o cuando tales defectos hubieran sido debidamente subsanados, el Registro de la Propiedad Industrial concederá el registro.

2. El Registro de la Propiedad Industrial denegará la solicitud de registro cuando subsistan defectos que no hubieran sido debidamente subsanados en el plazo otorgado al efecto.

3. Se publicarán en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» las menciones relativas a la concesión o denegación con los datos necesarios para la identificación de la solicitud.

Artículo 12. *Registro de topografías.*

1. En el Registro de la Propiedad Industrial se llevará un Registro de topografías de productos semiconductores donde se inscribirán los datos identificativos del expediente, así como las menciones relativas tanto a la tramitación de las solicitudes de protección como las que afecten posteriormente a su vida legal.

2. Particularmente, se inscribirán en el citado Registro cuando así proceda, la fecha de iniciación de la primera explotación comercial no secreta de la topografía del producto

semiconductor, cuando dicha fecha sea anterior a la fecha de presentación de la solicitud de registro.

Artículo 13. *Consulta pública.*

1. El Registro de topografías de productos semiconductores estará abierto a consulta pública.
2. Asimismo, se pondrán a disposición del público, una vez publicada la mención de concesión, todos los documentos de la solicitud y, en su caso, la muestra de la topografía del producto semiconductor, siempre que no exista secreto comercial.
3. Los documentos y muestras mencionados en el apartado 2 no podrán ser copiados ni entregados sin autorización del titular registral.

Disposición adicional. *Aplicación supletoria de la legislación de patentes.*

En defecto de norma expresamente aplicable, regirán para las topografías de los productos semiconductores las disposiciones del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, siempre que no sean incompatibles con la especialidad de aquéllas. Entre otras, le serán aplicables las normas relativas a los procedimientos de concesión y transmisión de patentes.

§ 7

Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 8, de 10 de enero de 2000
Última modificación: 31 de diciembre de 2020
Referencia: BOE-A-2000-414

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1

La existencia de un sistema de protección del derecho de los obtentores de variedades vegetales tiene un impacto positivo en la economía nacional en general y en el sector agrícola en particular, que se concreta en el estímulo de la investigación y el consecuente incremento de los recursos privados destinados a esta actividad, lo que facilitará el acceso de los agricultores a las nuevas tecnologías, mejorará la productividad de las explotaciones y, en definitiva, provocará un aumento de la competitividad de nuestros productos y de la renta de los agricultores.

Hasta ahora, el sistema de protección de los obtentores se encontraba recogido en el Convenio Internacional para la protección de las obtenciones vegetales de 2 de diciembre de 1961, aprobado en el seno de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), suscrito y ratificado por el Reino de España, y en la Ley 12/1975, de 12 de marzo, de protección de obtenciones vegetales inspirada en gran medida en aquél.

2

Las razones que justifican la aprobación de un nuevo marco jurídico nacional de protección de los obtentores obedece a dos razones fundamentales:

En primer lugar, resulta necesario adaptar la normativa nacional a un marco jurídico internacional cambiante. Por un lado el Convenio internacional de la UPOV ha sido revisado en sucesivas ocasiones; las reformas introducidas por los Convenios de 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978 fueron incorporadas al ordenamiento jurídico nacional, sin

embargo, el Convenio de 19 de marzo de 1991 introdujo novedades que resulta preciso contemplar en la legislación nacional.

Por otro lado, la Unión Europea se ha dotado de un sistema de protección propio mediante el Reglamento (CE) 2100/94, del Consejo, de 27 de julio, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales.

No obstante, el artículo 3 de este Reglamento (CE) reconoce el derecho de los Estados miembros de la Unión Europea a "conceder derechos de propiedad nacionales sobre las variedades vegetales", aunque prohíbe expresamente la doble titularidad de derechos, nacionales y comunitarios. El Estado español opta por el establecimiento de un sistema de protección propio, aunque armonizado con la normativa comunitaria; en este sentido, debe tenerse en cuenta que el derecho comunitario remite a la legislación nacional todas las cuestiones que pueden suscitarse con motivo de las acciones judiciales por infracciones a tal derecho.

En segundo lugar, los recientes avances en materia de biotecnología y la ingeniería genética, que han acelerado los procesos de obtención de variedades y la experiencia adquirida en los últimos veinte años, hacen necesario y, por supuesto, conveniente proceder a modificar la legislación vigente para ponerla en línea con todos los países industrializados no sólo de la Unión Europea, sino de otros continentes.

3

La presente Ley tiene como objetivos fundamentales, aparte de la adaptación a la normativa internacional, reforzar la protección de los obtentores y mejorar el funcionamiento de la Administración pública en el ejercicio de las funciones relativas a la materia regulada por esta Ley.

El reforzamiento de los derechos de los obtentores se logrará mediante una regulación más precisa y técnicamente perfecta de las facultades que les confiere el título de obtención vegetal, así como la ampliación de la duración de la protección para todas las especies vegetales, lo que incentivará la investigación en este campo. Concretamente, las principales novedades de esta Ley son las siguientes:

En primer lugar, define con mayor precisión las facultades de los obtentores relativas a la explotación de sus variedades protegidas, determinando con claridad las actuaciones de terceros relacionadas con su variedad que requieren su autorización y reforzando las acciones para perseguir a aquellos que prescindan de ella.

En segundo lugar, define con claridad la denominada "excepción del agricultor", que se refiere a aquellos supuestos en los que los agricultores podrán utilizar el material vegetal producido en sus propias fincas para su uso en las mismas, sin necesidad de autorización del obtentor de la variedad utilizada o de realizar contribución económica al mismo.

Además de la excepción del agricultor, se clarifican algunas excepciones al derecho del obtentor que antes estaban poco definidas. La más importante quizás es la del posible uso de las variedades protegidas como material para la creación de nuevas variedades, evitando así cualquier tipo de limitación a la investigación en este campo. El concepto de variedad esencialmente derivada juega sin duda un papel importante en lo que se refiere a la delimitación del derecho de los obtentores y resolverá situaciones que en el pasado presentaron problemas de atribución de la propiedad de variedades.

En tercer lugar, se aumenta la duración de la protección para todas las especies vegetales, lo que constituye un mayor estímulo de cara a la investigación en la obtención de nuevas variedades y un alineamiento con lo regulado en otros países para dichos períodos.

En cuarto lugar, se introduce en nuestra legislación la posibilidad de poder comercializar en España las variedades vegetales antes de solicitar la protección, circunstancia que permite a los obtentores conocer por un lado, los resultados prácticos y el valor productivo de dicha variedad antes de acometer unos gastos que, en el caso de variedades de resultados mediocres, no resultarían compensados, y por otro, la respuesta de los agricultores ante la oferta de las nuevas variedades antes de someterse al sistema de protección.

La mejora del funcionamiento de los órganos que intervienen en el ejercicio de estas funciones se trata de lograr describiendo con mayor simplicidad y precisión sus funciones y

los procedimientos a que debe sujetarse su actuación. En general, la Ley mejora el funcionamiento de los órganos colegiados que intervienen, al darles un contenido mucho más técnico, jurídico y científico, que el que tenían hasta ahora con un elevado índice de participación representativa de agentes económicos.

4

Desde otro punto de vista, esta Ley permite una mayor colaboración internacional, no sólo con otros Estados miembros de la Unión Europea, sino con terceros países, al flexibilizar los sistemas de establecimiento de la cooperación en este campo.

Además, debe señalarse que se aprovecha esta Ley para incorporar al ordenamiento jurídico interno el artículo 12 de la Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, en lo referente a la concesión de licencias obligatorias por dependencia.

Finalmente, en el caso de variedades que contengan o estén constituidas por organismos modificados genéticamente, se aplicará la Ley 15/1994, de 3 de junio, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados a fin de prevenir los riesgos para la salud humana y para el medio ambiente, en lo que se refiere a la realización del examen técnico.

La presente Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.9.a de la Constitución, que reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación sobre propiedad intelectual e industrial y del artículo 149.1.1.a que reserva al Estado la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. *Objeto de la Ley.*

1. La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales.

2. Para el reconocimiento y protección del derecho de obtentor de una variedad vegetal nueva se concederá un título de obtención vegetal.

Artículo 2. *Definición de variedad.*

1. Se entiende por variedad, a los efectos de esta Ley: un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, pueda:

a) Definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos.

b) Distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos, y c) Considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración.

2. A los efectos de esta Ley se entiende por conjunto de plantas el formado por plantas enteras o partes de plantas, siempre que dichas partes puedan generar plantas enteras.

Artículo 3. *Definición de obtentor.*

1. Se entiende por obtentor a los efectos de lo dispuesto en la presente Ley la persona que haya creado o descubierto y desarrollado una variedad, o sus causahabientes.

2. Se entenderá por derecho de obtentor, el conjunto de derechos que a su titular confiere el título de obtención vegetal de una variedad, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 4. *Ámbito de aplicación.*

La presente Ley será de aplicación a todos los géneros y especies vegetales, incluidos los híbridos de géneros o de especies.

TÍTULO I

Derecho material

CAPÍTULO I

Requisitos de la variedad vegetal

Artículo 5. *Condiciones de la variedad.*

1. Se concederá el título de obtención vegetal cuando la variedad sea:

1) Nueva.
2) Distinta.
3) Homogénea, y
4) Estable.

2. La concesión del título de obtención vegetal no podrá depender de condiciones suplementarias o dife rentes de las antes mencionadas, a reserva de que la variedad sea designada por una denominación conforme a lo dispuesto en los artículos 47, 48 y 49, que el obtentor haya cumplido las formalidades previstas por esta Ley y disposiciones complementarias y que haya pagado las tasas adeudadas.

Artículo 6. *Novedad.*

1. La variedad será considerada nueva si, en la fecha de presentación de la solicitud del título de obtención vegetal, el material de reproducción o de multiplicación vegetativa o un producto de cosecha de la variedad no ha sido vendido o entregado a terceros por el obtentor o con su consentimiento para la explotación de la variedad o, habiéndolo sido, no han transcurrido los siguientes plazos:

a) Un año, si la venta o entrega se realizó en España.
b) Cuatro años, si la venta o entrega se realizó fuera de España y su objeto no fueron árboles o vides.
c) Seis años, si la venta o entrega se realizó fuera de España y su objeto fueron árboles o vides.

2. No se considerará perdida la condición de novedad por una venta o entrega a terceros en los siguientes casos:

a) Si es consecuencia de un abuso cometido en perjuicio del obtentor.
b) Si es resultado de la transferencia de los derechos sobre la variedad.
c) Si, a través de una tercera persona y por cuenta del obtentor, se ha producido material de reproducción o multiplicación de la variedad, siempre y cuando dicho material pase a estar bajo el control del obtentor.
d) Si ha sido utilizada por una tercera persona para llevar a cabo ensayos de campo o laboratorio o incluso ensayos de transformación a pequeña escala para hacer evaluaciones sobre la misma.

3. No se perderá tampoco la condición de novedad por el sólo hecho de la inscripción en un Registro Oficial de Variedades admitidas para la comercialización o en cumplimiento de otras obligaciones jurídicas relacionadas con la bioseguridad.
4. Cuando la producción de una variedad requiera el empleo repetido de otra u otras variedades distintas, la venta o la entrega a terceros de material de reproducción o de multiplicación o del producto de la cosecha de la primera variedad mencionada, en las condiciones establecidas en el apartado 1, determinan la pérdida de la condición de novedad de la variedad o variedades empleadas en dicha producción.

Artículo 7. *Distinción.*

1. Una variedad será considerada distinta si es posible diferenciarla claramente por la expresión de las características resultantes de un genotipo en particular o de una combinación de genotipos, de cualquier otra variedad cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, sea notoriamente conocida.

2. En particular, se considerará que una variedad es notoriamente conocida, a partir de la fecha en que se haya presentado en cualquier país una solicitud:

a) Bien de concesión de un derecho de obtentor, siempre que conduzca a la consecución de la protección solicitada.

b) Bien de inscripción de la variedad en un registro oficial, siempre que resulte finalmente inscrita.

3. La notoriedad de la existencia de otra variedad podrá desprenderse también de la explotación de la variedad ya en curso, presencia de la misma en una colección de referencia o de cualquier otro medio de prueba.

Artículo 8. *Homogeneidad.*

Se considerará homogénea la variedad si es suficientemente uniforme en sus caracteres específicos, a reserva de la variación previsible habida cuenta de las particularidades de su reproducción sexuada o de su multiplicación vegetativa.

Artículo 9. *Estabilidad.*

Se considerará estable la variedad si sus caracteres específicos se mantienen inalterados después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas o, en caso de un ciclo particular de reproducciones o de multiplicaciones, al final de cada ciclo.

CAPÍTULO II

Requisitos del solicitante

Artículo 10. *Solicitante del derecho.*

1. Podrá solicitar el título de obtención vegetal para una variedad, el obtentor de la misma, tal y como se ha definido en el apartado 1 del artículo 3. En el caso de que se trate del causahabiente del obtentor, deberá acreditar debidamente tal condición.

2. Salvo prueba en contrario, el solicitante será considerado como el titular del derecho de la obtención.

3. En el caso de que varias personas hayan creado o descubierto y desarrollado conjuntamente una variedad, el derecho a obtener el título de obtención vegetal corresponderá en común a todas ellas.

4. Asimismo, el derecho a obtener el título de obtención corresponderá de forma conjunta al obtentor y a cualquier otra persona, en caso de que el obtentor y la otra persona hayan acordado compartir dicho derecho.

5. Cuando el obtentor sea un trabajador por cuenta ajena o empleado público, el derecho de obtentor se regirá por la normativa aplicable a la relación de servicios de que se trate y, en su defecto, se aplicará supletoriamente la regulación de las invenciones laborales, contenida en el Título IV de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

Artículo 11. *Nacionalidad del solicitante.*

Podrán solicitar los títulos de obtención vegetal regulados en la presente Ley, las siguientes personas, naturales o jurídicas:

a) Las que posean la nacionalidad española, o que tengan su domicilio o su sede en España.

b) Los nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) o de un Estado que sea

miembro de una organización intergubernamental que sea miembro de dicha Unión, o que tengan su domicilio o su sede en uno de dichos Estados.

c) Los extranjeros no comprendidos en los apartados anteriores, siempre que en el Estado del que sean nacionales se permita a las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española la obtención de títulos equivalentes.

CAPÍTULO III

Derechos de obtentor

Artículo 12. *Alcance del derecho de obtentor.*

1. La protección de la variedad tiene como efectos conferir al beneficiario o a los beneficiarios del título de obtención vegetal el derecho exclusivo a llevar a cabo, respecto a la misma, las distintas actuaciones que figuran en el apartado siguiente.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 14 y 15, se requerirá la autorización del obtentor para la ejecución de las actuaciones siguientes realizadas respecto al material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida:

a) La producción o la reproducción (multiplicación).

b) El acondicionamiento a los fines de la reproducción o de la multiplicación.

c) La oferta en venta.

d) La venta o cualquier otra forma de comercialización.

e) La exportación.

f) La importación, o g) La posesión para cualquiera de los fines mencionados en los apartados a) a f).

3. El obtentor podrá someter su autorización a condiciones y a limitaciones.

Artículo 13. *Otros casos que requieren la autorización del obtentor.*

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 14 y 15, se requerirá la autorización del obtentor para los actos mencionados en el apartado 2 del artículo anterior, realizados respecto del producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido por utilización no autorizada de material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida, a menos que el obtentor haya podido ejercer razonablemente su derecho en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación.

2. Reglamentariamente se podrá prever que, a reserva de lo dispuesto en los artículos 14 y 15, se requerirá la autorización del obtentor para los actos mencionados en los párrafos a) a g) del apartado 2 del artículo anterior, realizados respecto de productos fabricados directamente a partir de un producto de cosecha de la variedad protegida cubierto por las disposiciones del apartado 1 del presente artículo, por utilización no autorizada de dicho producto de cosecha, a menos que el obtentor haya podido ejercer razonablemente su derecho en relación con dicho producto de cosecha.

3. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de los artículos 12 y 13, también se aplicará a:

a) Las variedades derivadas esencialmente de la variedad protegida, cuando ésta no sea a su vez una variedad esencialmente derivada.

b) Las variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.

c) Las variedades cuya producción necesite el empleo repetido de la variedad protegida.

4. A los fines de lo dispuesto en el apartado 3, a), se considerará que una variedad es esencialmente derivada de otra variedad, denominada ésta última variedad inicial, si:

a) Se deriva principalmente de la variedad inicial, o de una variedad que a su vez deriva principalmente de la variedad inicial, conservando al mismo tiempo las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial.

b) Se distingue claramente de la variedad inicial, y c) Salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación, es conforme a la variedad inicial en la expresión de

los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial.

Artículo 14. *Excepción en beneficio del agricultor.*

1. Los agricultores están autorizados a utilizar con fines de propagación en sus propias explotaciones el producto de la cosecha obtenido de la siembra en ellas de material de propagación de una variedad protegida que haya sido adquirida lícitamente y no sea híbrida ni sintética.

a) A los efectos de esta Ley se entiende por "explotación propia", toda explotación o parte de ella que el agricultor explote realmente cultivando vegetales, tanto si es de su propiedad como si la administra bajo su responsabilidad y por cuenta propia, en particular en el caso de los arrendamientos.

b) Asimismo, se entiende por "agricultor", a toda persona física o jurídica, cooperativas, sociedades agrarias de transformación, sociedades mercantiles o cualquier otra admitida en derecho que figure como titular de la explotación, por administrarla bajo su responsabilidad y por cuenta propia.

2. La excepción a que se refiere este artículo se aplicará únicamente a las especies vegetales recogidas en el anexo 1.

3. El ejercicio de la excepción estará sujeto a las siguientes reglas:

a) No habrá restricciones cuantitativas en la explotación del agricultor cuando así lo requieran las necesidades de la explotación.

b) El producto de la cosecha podrá ser sometido a tratamiento para su siembra por el propio agricultor o por medio de servicios a los que éste recurra, debiéndose en todo momento garantizar la identidad del producto que se va a someter a tratamiento y del producto resultante del procesamiento.

c) Los pequeños agricultores no estarán obligados a pagar remuneraciones al titular de la obtención. Se considerarán pequeños agricultores, a los efectos de esta Ley, aquellos que reglamentariamente se determinen en función de las peculiaridades de la especie que produzca.

d) Los demás agricultores están obligados a pagar al titular una remuneración, que será apreciablemente menor que la cantidad que se cobre por la producción, bajo licencia, de material de propagación de la misma variedad en la misma zona.

e) El control de la observancia de las disposiciones de este artículo o de las que se adopten de conformidad con el mismo, será responsabilidad exclusiva del titular del título de obtención vegetal.

f) Los agricultores y los que presten servicios de acondicionamiento, facilitarán al titular del título de obtención vegetal, a instancias de éste, la información que considere necesaria.

4. Los organismos oficiales que intervengan en el control podrán facilitar información pertinente, si la han obtenido en el cumplimiento ordinario de sus tareas, sin que ello represente nuevas cargas o costes. Esta disposición se entiende sin perjuicio de las disposiciones nacionales o comunitarias sobre protección de datos personales.

Artículo 15. *Limitaciones al derecho del obtentor.*

El derecho de obtentor no se extenderá a:

a) Los actos realizados en un marco privado con fines no comerciales.

b) Los actos realizados a título experimental.

c) Los actos realizados a los fines de la creación de nuevas variedades, así como a los actos mencionados en el apartado 2 del artículo 12 y los apartados 1 y 2 del artículo 13 realizados con tales variedades, a menos que las nuevas variedades sean: variedades esencialmente derivadas de la variedad protegida, o que no se distinguen claramente de la variedad protegida, o que sean variedades cuya producción necesite el empleo repetido de la variedad protegida.

Artículo 16. *Material de una variedad.*

1. El derecho de obtentor no se extenderá a los actos relativos al material de su variedad o de una variedad prevista por el apartado 3 del artículo 13 que haya sido vendido o comercializado en España por el obtentor o con su consentimiento, o al material derivado de dicho material, a menos que estos actos:

a) Impliquen una nueva reproducción o multiplicación de la variedad en cuestión.
b) Impliquen una exportación de material de la variedad, que permita reproducirla, a un país que no proteja las variedades del género de la especie vegetal a que pertenezca la variedad, salvo si el material exportado está destinado al consumo.

2. A los fines de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá por "material", en relación con una variedad,

a) El material de reproducción o de multiplicación vegetativa, en cualquier forma.
b) El producto de la cosecha, incluidas las plantas enteras y las partes de plantas.
c) Todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha.

Artículo 17. *Limitaciones por interés público.*

1. El ejercicio del derecho de obtentor sólo podrá limitarse por razones de interés público, que deberán ser acordadas por Real Decreto acordado por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
2. Se considerará que existen motivos de interés público:

a) Cuando la iniciación, el incremento a la generalización de la explotación de la variedad protegida, o la mejora de las condiciones en que tal explotación se realiza, sean de primordial importancia para la salud pública o para la defensa nacional o para el medio ambiente.
b) Cuando la falta de explotación o la insuficiencia en calidad o en cantidad de la explotación realizada, implique graves perjuicios para el desarrollo económico o tecnológico del país.
c) Cuando las necesidades de abastecimiento nacional así lo exijan.

3. Cuando las limitaciones a que se refieren los apartados anteriores, tengan por efecto permitir a un tercero realizar cualquiera de los actos para los que se requiera la autorización del obtentor, el Gobierno deberá adoptar las medidas necesarias para que los obtentores reciban una compensación económica equitativa.
4. También podrá limitarse el ejercicio del derecho del obtentor cuando las variedades objeto del derecho contengan organismos modificados genéticamente, sin necesidad de acudir al régimen previsto en el número 1 de este artículo, siendo de aplicación lo previsto en la Ley 15/1994, de 3 de junio, por la que se establecen el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente, a fin de prevenir los riesgos para la salud humana o animal y para el medio ambiente.

Artículo 18. *Duración de la protección.*

1. La duración del derecho del obtentor se extenderá hasta el final del vigésimo quinto año natural o, en caso de variedades de vid y de especies arbóreas, hasta el final del trigésimo año natural a contar desde el año de concesión de los derechos de obtentor.
2. Durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud y la concesión del derecho de obtentor, el solicitante de un título de obtención vegetal tendrá derecho a percibir una compensación económica de quien, durante el mencionado período, haya realizado actos que, tras la concesión del derecho, requieran la autorización del obtentor, de acuerdo con las disposiciones de los artículos 12 y 13.
3. Para percibir la compensación económica prevista en el apartado anterior, el solicitante deberá poner en conocimiento del tercero la existencia de la solicitud.
4. En el supuesto de que el título de obtención vegetal no fuera concedido, el solicitante que hubiera percibido las compensaciones económicas mencionadas en el presente artículo deberá reembolsarlas con el interés legal, salvo pacto expreso entre las partes.

CAPÍTULO IV

El derecho de obtentor como derecho de propiedad

Artículo 19. *Independencia del derecho del obtentor.*

La validez del derecho del obtentor no dependerá de las restricciones o limitaciones que se establezcan a la producción, control y comercialización del material de las variedades o a la importación y exportación de ese material.

Artículo 20. *Transmisión del derecho.*

1. Los derechos derivados de una solicitud debidamente presentada y el derecho del obtentor son transmisibles por cualquiera de los medios admitidos en derecho, sin perjuicio de las limitaciones establecidas en la Ley.
2. Los actos por los que se transmitan o modifiquen los derechos derivados de una solicitud debidamente presentada o el derecho de obtentor no afectarán a los derechos adquiridos por terceros antes de la fecha de dichos actos.
3. Todos los actos a que se refieren los apartados anteriores deberán constar por escrito para que tengan validez.

Artículo 21. *Vulneración de los derechos del obtentor.*

El titular de un título de obtención vegetal, podrá ejercitar ante los órganos de la jurisdicción ordinaria, las acciones que correspondan, cualquiera que sea su clase y naturaleza, contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia.

En particular el titular podrá exigir:

a) El cese de los actos que violen su derecho.
b) La indemnización por los daños y perjuicios sufridos.
c) La recogida de todo el material vegetal obtenido que se encuentre en poder de cualquiera de los responsables y su destrucción cuando ello fuera indispensable.
d) La atribución en propiedad del material vegetal al que hace referencia el párrafo anterior, en cuyo caso su valor será imputado a la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor de los citados productos excediera de la indemnización concedida, el titular del derecho deberá compensar a la parte condenada por el exceso.
e) La publicidad de la sentencia por cuenta de la parte condenada.
f) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de su derecho.

Artículo 22. *Indemnización por daños y perjuicios.*

1. Estarán obligados a responder por los daños y perjuicios causados quienes infrinjan los derechos de obtentor por:

a) Llevar a cabo alguna de las operaciones que se citan en el apartado 2 del artículo 12 de esta Ley sin poseer la debida autorización del titular de la obtención vegetal.
b) Utilizar, hasta el punto de crear riesgo de confusión, una designación idéntica o parecida a la denominación de una variedad protegida, si dicha designación se aplica a otra variedad de la misma especie o de una especie botánicamente cercana.
c) Omitir el uso de la denominación para una determinada variedad protegida o cambiar la citada denominación.

2. Todos aquéllos que vulneren los derechos del obtentor, de cualquier otra forma diferente a las indicadas en el apartado 1, estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios únicamente cuando en su actuación hubiere mediado dolo o negligencia, presumiéndose la existencia de dolo a partir del momento en que el infractor haya sido advertido por el titular del título de obtención vegetal y requerido para que cese en la violación del derecho del obtentor.
3. La indemnización de daños y perjuicios a favor del titular del título de obtención vegetal comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido y el de la ganancia que

haya dejado de obtener, sino también el perjuicio que suponga el desprestigio de la variedad objeto del título de obtención vegetal causado por el infractor mediante una utilización inadecuada. La indemnización en ningún caso podrá ser inferior al beneficio obtenido por la persona que cometió la infracción.

CAPÍTULO V

Licencias de explotación

Artículo 23. *Licencias contractuales.*

1. El titular de un título de obtención vegetal podrá conceder licencias de explotación de la variedad objeto del mismo, siempre que se cumplan las condiciones que por dicho titular se establezcan, y cuanto sobre esta materia se regule en la presente Ley y sus disposiciones complementarias.

2. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas.

3. Los contratos de licencia se realizarán por escrito y no surtirán efectos frente a terceros mientras no estén debidamente inscritos en el libro registro de licencias.

Artículo 24. *Licencias obligatorias.*

1. El Consejo de Ministros, por Real Decreto, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, podrá conceder licencias de explotación obligatorias sobre variedades objeto de un título de obtención vegetal si lo considera necesario para salvaguardar el interés público, en los términos definidos en el apartado 2 del artículo 17.

2. Sólo se concederá licencia obligatoria si se cumplen los siguientes requisitos:

a) Que la persona que la solicite esté en condiciones, en particular técnico-económicas, de explotar el derecho de obtentor de manera competente y con profesionalidad.

b) Que el titular del derecho de obtentor se haya negado a conceder licencia al solicitante, o que no esté dispuesto a concederla en condiciones razonables.

c) Que hayan transcurrido más de tres años entre la fecha de la concesión del derecho de obtentor y la fecha de solicitud de la concesión de la licencia obligatoria.

d) Que la persona que solicite la licencia obligatoria, haya abonado las tasas previstas para la concesión de la misma.

3. La licencia obligatoria confiere al titular de la misma el derecho no exclusivo de realizar todos o parte de los actos cubiertos por los artículos 12 y 13.

Artículo 25. *Licencias obligatorias por dependencia.*

1. Cuando un obtentor no pudiera obtener o explotar un derecho de obtención vegetal sin vulnerar una patente anterior, podrá solicitar una licencia obligatoria no exclusiva de la invención protegida por la patente, en la medida en que dicha licencia sea necesaria para la explotación de la variedad vegetal que deba protegerse, mediante el pago de una compensación económica adecuada al titular de la patente. Esta compensación económica será fijada mediante la evaluación de los factores relevantes a estos efectos y, en especial, la importancia económica del invento.

Cuando se conceda una licencia de este tipo, el titular de la patente tendrá derecho a una licencia recíproca, en condiciones razonables, para utilizar la variedad objeto del título de obtención vegetal.

2. Cuando el titular de una patente de invención biotecnológica no pudiera explotarla sin infringir un derecho de obtención vegetal anterior, podrá solicitar una licencia obligatoria no exclusiva de la variedad vegetal protegida por ese derecho de obtención, mediante el pago de una compensación económica adecuada al titular del derecho de obtención vegetal. Esta compensación económica será fijada mediante la evaluación de los factores relevantes a estos efectos y, en especial, la importancia económica de la variedad vegetal.

Cuando se conceda una licencia de este tipo, el titular del derecho de obtención vegetal tendrá derecho a una licencia recíproca, en condiciones razonables, para utilizar la invención protegida.

3. Los solicitantes de las licencias a que se refieren los apartados anteriores deberán demostrar:

a) Que se han dirigido en vano al titular de la patente o del derecho de obtención vegetal para obtener una licencia contractual, y b) Que la variedad o la invención constituye un avance técnico significativo de considerable importancia económica en relación con la invención reivindicada en la patente o con la variedad vegetal protegida.

4. La tramitación y la resolución de las solicitudes de licencias obligatorias por dependencia para el uso no exclusivo de una invención patentada, se hará de acuerdo con lo establecido en el capítulo III del Título IX de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, y en su normativa complementaria.

5. La tramitación y la resolución de las solicitudes de licencias obligatorias por dependencia para el uso no exclusivo de un derecho de obtentor, se regirá por lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 26. *Condiciones de las licencias obligatorias.*

Corresponde al Consejo de Ministros:

a) Fijar la remuneración equitativa que el beneficiario de una licencia obligatoria debe abonar al titular del derecho de obtentor, teniendo en cuenta, entre otros criterios, el de la importancia económica de la variedad.

b) Exigir al titular del derecho de obtentor, en su caso, que ponga a disposición del beneficiario de la licencia obligatoria la cantidad de material de reproducción o de multiplicación necesaria para la utilización razonable de dicha licencia, contra el pago de una adecuada remuneración.

c) Fijar el período de duración de la licencia obligatoria, que no podrá ser superior a cuatro años y que podrá ser prorrogado, si se estima oportuno, en caso de que persistan las condiciones requeridas para la concesión de la citada licencia.

d) Retirar la licencia obligatoria si el beneficiario infringe alguna de las condiciones impuestas cuando le fue concedida.

CAPÍTULO VI

Nulidad y extinción del derecho del obtentor

Artículo 27. *Nulidad del derecho.*

Será nula la concesión del título de obtención vegetal en los casos previstos en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y, en particular, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se compruebe que, en el momento de la concesión, la variedad protegida no cumplía alguna de las condiciones definidas en los artículos 6 y 7, y si, la concesión del derecho se fundó en las informaciones y documentos proporcionados por el solicitante, la variedad protegida no cumplía alguna de las condiciones definidas en los artículos 8 y 9.

b) Cuando el título de obtención vegetal se conceda a una persona que no tenía derecho al mismo, a menos que se haya transferido a la persona a quien corresponde el derecho.

Artículo 28. *Extinción del derecho.*

1. El derecho del obtentor se extingue por las siguientes causas:

a) Por expiración del plazo por el que fue concedido.

b) Por renuncia del titular.

c) Por causas sobrevenidas que provoquen la pérdida de las propiedades esenciales de la obtención vegetal recogidas en los artículos 8 y 9.

d) Por incumplimiento de las obligaciones enumeradas en el apartado 2, previo requerimiento de su cumplimiento por la Administración.

2. El titular de la obtención vegetal deberá cumplir, en los plazos y forma que reglamentariamente se establezcan, con las siguientes obligaciones:

a) Presentar ante la autoridad competente los datos, documentos y material necesarios para comprobar el mantenimiento de los requisitos esenciales de la variedad protegida.
b) Abonar el importe devengado por las tasas por mantenimiento a que se refiere el artículo 55.
c) Proponer una denominación adecuada para la variedad protegida en caso de cancelación de la inicialmente asignada.

3. La extinción del derecho conllevará la cancelación de la inscripción del título de obtención vegetal en el Registro Oficial de Variedades Protegidas.

TÍTULO II

Infracciones y sanciones

Artículo 29. *Infracciones administrativas.*

1. Las infracciones administrativas se clasifican en leves, graves y muy graves.
2. Serán infracciones muy graves:

a) La transferencia de material vegetal protegido por un título de obtención vegetal que no se corresponda con las características que figuran en su descripción oficial.
b) Los incumplimientos de las condiciones incluidas en la licencia de explotación de una variedad protegida que afecten a las cualidades intrínsecas del material o a las circunstancias que motivaron la concesión del título de obtención vegetal.
c) La aportación de datos falsos que puedan ser relevantes para la obtención de derechos amparados en la presente Ley.

3. Serán infracciones graves:

a) La ocultación o el intento de ocultar información relevante para la obtención de derechos amparados en la presente Ley.
b) Las actuaciones dirigidas a dificultar el control de las actividades reguladas en esta Ley y la observancia de las reglas que para su desarrollo y fiscalización se establecen en la misma.
c) La negativa o resistencia a suministrar datos o a facilitar la información requerida por el órgano competente o sus agentes en orden al cumplimiento de las funciones de información, tramitación, inspección y ejecución de las materias a que se refiere la presente Ley.
d) La ocultación de información por las entidades autorizadas para el acondicionamiento de grano de siembra, en relación con lo establecido en el artículo 14.
e) El incumplimiento de la obligación de utilizar la denominación asignada a la variedad contemplada en el apartado 3 del artículo 49.

4. Serán infracciones leves cualesquiera de las actuaciones tipificadas en los apartados 2 y 3 de este artículo cuando no concurra dolo sino simple negligencia.

Artículo 30. *Sanciones.*

1. Las infracciones calificadas como muy graves se sancionarán con multas comprendidas entre 4.207,09 y 9.015,18 euros.
2. Las infracciones calificadas como graves serán sancionadas con multas comprendidas entre 1.803,04 y 4.207,08 euros.
3. Las infracciones calificadas como leves serán sancionadas con multas comprendidas entre 601,01 y 1.803,04 euros.
4. Además de las multas señaladas en el presente artículo, se ordenará el decomiso del material vegetal, en los supuestos previstos en las letras a) y b) del número 2 del artículo 29.

Artículo 31. *Cuantía de las sanciones.*

La determinación de la cuantía de las multas se hará atendiendo en cada caso a la existencia de intencionalidad o reiteración, a la naturaleza de los perjuicios causados y a la reincidencia en la comisión de infracciones.

TÍTULO III

Organización

Artículo 32. *Competencia administrativa.*

1. Corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o al organismo público de la Administración General del Estado, que se determine, la tramitación de los procedimientos de concesión de los títulos de obtención vegetal, en los términos de esta Ley.
2. Las Comunidades Autónomas ejercerán las facultades relativas a la recepción de las solicitudes y a la apreciación del cumplimiento o falta de cumplimiento de los requisitos formales de las mismas.
3. Corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la resolución de los procedimientos de concesión de los títulos de obtención vegetal y las relaciones en esta materia, a través del cauce correspondiente, con otros Estados y Organismos internacionales.
4. La potestad sancionadora se ejercerá por las Comunidades Autónomas y por la Administración General del Estado, de acuerdo con sus respectivas competencias.

Artículo 33. *Registro Oficial de Variedades Protegidas.*

1. Se constituye un Registro Oficial de Variedades Vegetales Protegidas, gestionado por el Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación, en el que se inscribirán las solicitudes de protección, las resoluciones de concesión del título de obtención vegetal y las licencias de explotación, así como cualquier otra circunstancia relevante que se determine reglamentariamente.
2. El Registro Oficial se organizará en libros, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.
3. Reglamentariamente se establecerán los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las Comunidades Autónomas competentes, para posibilitar el acceso de las mismas a la información que precisen del Registro Oficial, para el adecuado ejercicio de las competencias que tienen atribuidas.

Artículo 34. *Comisión de Protección de Obtenciones Vegetales.*

1. Se crea la Comisión de Protección de Obtenciones Vegetales, adscrita al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a la que se atribuyen las siguientes funciones:

a) Proponer al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación la resolución de los procedimientos de concesión de los "Títulos de Obtención Vegetal".
b) Proponer al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación la revisión de oficio de los actos nulos o la declaración de lesividad de los actos anulables relacionados con la protección de las obtenciones vegetales.
c) Proponer al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, la elevación al Consejo de Ministros de los proyectos de Reales Decretos de concesión de licencias obligatorias, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24.
d) Proponer al órgano competente la adopción de medidas y la elaboración de normas relativas a la protección del derecho de obtentor.
e) Informar los asuntos relacionados con el derecho de obtentor que le sean sometidos.
f) Cualesquiera otras competencias que legal o reglamentariamente se le encomienden.

2. La Comisión estará integrada por expertos de reconocido prestigio en los campos de la botánica, la genética, la producción de semillas y plantas de vivero y juristas

especializados en el régimen de protección del derecho del obtentor. La Comisión no tendrá carácter representativo de los distintos sectores afectados.

3. La naturaleza, adscripción, composición y funcionamiento de la Comisión se determinará reglamentariamente.

TÍTULO IV

Procedimiento

CAPÍTULO I

Solicitud

Artículo 35. *Solicitud.*

1. Cualquier persona interesada en la concesión del título de obtención vegetal para una variedad deberá presentar una solicitud dirigida al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que deberá comprender, como mínimo, las siguientes especificaciones:

a) Nombre, apellidos y domicilio del solicitante y, en su caso, de su representante.
b) Nombre, apellidos y domicilio del obtentor, en caso de no coincidir con el solicitante.
c) Género y especie a la cual pertenece la variedad.
d) Denominación propuesta para la variedad o, en su caso, una designación provisional.
e) Nacionalidad del solicitante y, en su caso, del obtentor.
f) Descripción técnica de la variedad así como el procedimiento de acuerdo con el cual la variedad ha sido obtenida o descubierta y desarrollada y su genealogía.
g) La fecha de presentación efectuada anteriormente en otro país, la denominación bajo la cual la variedad ha sido registrada o, en su defecto, la designación provisional y el país en el cual fue solicitado el derecho de obtentor, todo ello en el caso de que se reivindique el derecho de prioridad de una solicitud anterior.
h) El comprobante de haber sido satisfechas las tasas correspondientes.

2. La forma y el contenido detallado del impreso de solicitud, así como los documentos que hayan de acompañarse a la misma, se especificarán reglamentariamente.

3. Las solicitudes de concesión del título de obtención vegetal podrán presentarse en cualquiera de las oficinas y registros a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 36. *Precedencia de una solicitud.*

La precedencia de una solicitud vendrá determinada por la fecha de recepción de la misma. Cuando se trate de solicitudes con la misma fecha, la precedencia se determinará conforme al orden en que hayan sido recibidas, si es posible establecerlo. Si no fuera posible, no habrá precedencia entre las solicitudes.

Artículo 37. *Publicidad de las solicitudes.*

1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicará periódicamente un boletín oficial de variedades protegidas, de carácter meramente informativo.

2. Deberán publicarse en el boletín de variedades protegidas los datos que se determinen reglamentariamente y, en todo caso, la siguiente información:

a) Las solicitudes del derecho de obtentor presentadas y las retiradas.
b) Las solicitudes de denominación de las variedades para las que se solicita la protección, la relación de las denominaciones aprobadas, así como los cambios de denominación.
c) Los títulos de obtención vegetal concedidos y las solicitudes desestimadas.

Artículo 38. *Derecho de prioridad.*

1. El solicitante de un "Título de Obtención Vegetal" podrá beneficiarse de la prioridad de una solicitud de protección de la misma variedad que haya presentado con anterioridad en:

a) Cualquier Estado miembro de la Unión Europea.
b) La Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales de la Unión Europea.
c) Cualquier Estado miembro de la UPOV o de una organización intergubernamental miembro de ella.
d) Cualquier Estado que, sin pertenecer a la UPOV, reconozca a las solicitudes presentadas en España un derecho de prioridad con efectos equivalentes.

2. El reconocimiento de la prioridad de una solicitud deberá pedirse en el plazo de doce meses, contados a partir de la fecha de presentación de aquella, y acreditarse debidamente. En caso de que fuesen varias las solicitudes anteriores presentadas conforme a lo dispuesto en el apartado 1, la prioridad deberá referirse a la solicitud más antigua.
3. Reconocida la prioridad de una solicitud anterior, se considerará como fecha de presentación de la solicitud de concesión del título de obtención vegetal, a los efectos de lo previsto en los artículos 6 y 7, la fecha de presentación de aquélla.
4. El solicitante que reivindique la prioridad deberá proporcionar una copia de los documentos que constituyan la primera solicitud, certificado por la autoridad ante la cual haya sido presentada, así como cualquier otra prueba de que la variedad objeto de las dos solicitudes es la misma. El solicitante gozará para ello de un plazo mínimo de tres meses contados a partir de la fecha de reivindicación de la prioridad.
5. El obtentor dispondrá de un plazo de dos años desde la expiración del plazo para la petición de la prioridad, o desde que se haya rechazado o retirado la primera solicitud para proporcionar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cualquier información, documento o material exigidos para la realización del examen previsto en el artículo 40.
6. Los hechos que tengan lugar en el plazo fijado en el apartado 2, tales como la presentación de otra solicitud, o la publicación o utilización de la variedad objeto de la primera solicitud, no constituirán un motivo de rechazo de la solicitud posterior. Estos hechos tampoco podrán crear derechos en favor de terceros.

CAPÍTULO II

Tramitación de la solicitud

Artículo 39. *Examen de la solicitud.*

1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias comprobarán que la solicitud presentada cumple con los requisitos exigidos, y en particular, que:

a) Ha sido presentada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.
b) Cumple con las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 35.
c) Se acompañan los documentos que reglamentariamente se establezcan de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 35.
d) Se ajusta a lo dispuesto en el artículo 38, en el caso de que se reivindique la prioridad de una solicitud anterior.
e) Se presenta el justificante de haber satisfecho las tasas correspondientes por la tramitación del artículo 53.

2. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación examinará la documentación adjunta a la solicitud para comprobar si la variedad puede acogerse al derecho de obtentor.
3. Si como consecuencia de estas comprobaciones se apreciara alguna deficiencia, se requerirá al solicitante para que en un plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos para cada caso, apercibiéndole que, de no hacerlo, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada a tal efecto por el órgano competente.

Artículo 40. *Examen técnico.*

1. Una vez realizados con resultado positivo los exámenes a que se refiere el artículo anterior, la variedad será sometida a un examen técnico cuya finalidad será:

a) Comprobar que la variedad pertenece al taxón botánico descrito.
b) Determinar que es distinta, homogénea y estable de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 7, 8 y 9 respectivamente.
c) Establecer una descripción oficial de la variedad.

2. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación establecerá, para cada especie o grupo de especies, las normas precisas para la realización del examen técnico entre las que, al menos, se detallarán:

a) El material vegetal que el obtentor debe entregar para poder realizar las observaciones pertinentes.
b) Las características en cuanto a la calidad del mencionado material.
c) Las fechas y lugares donde debe ser depositado el mismo.
d) La duración de los exámenes que, al menos, será de dos años o campañas, salvo que circunstancias especiales aconsejen lo contrario así como otros detalles sobre la realización de los mismos.

3. El examen técnico será realizado bajo la responsabilidad del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que podrá llevarlo a cabo directamente o mediante acuerdo con las Comunidades Autónomas u otras instituciones españolas o extranjeras que desarrollen tareas similares.
4. En los casos en que se determine, se podrán utilizar los resultados de los exámenes técnicos realizados en otro país con el que España mantenga acuerdos sobre la protección de derechos de obtentor y siempre y cuando técnicamente sea posible con las debidas garantías.
5. En aquellos casos en que la realización del examen técnico entrañe dificultades, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá acordar que se tengan en cuenta los resultados de los ensayos de cultivo o de otros ensayos ya efectuados por el obtentor.
6. En el caso que se trate de una variedad que contenga, o constituya un organismo genéticamente modificado, se aplicará lo establecido en la normativa específica, referente a la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente, a fin de prevenir los riesgos para la salud humana y para el medio ambiente.

Artículo 41. *Oposiciones a la concesión del título de obtención vegetal.*

1. Cualquier persona podrá oponerse a la concesión de un título de obtención vegetal mediante la presentación de un escrito dirigido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
2. Únicamente podrán plantearse oposiciones basadas en alguno de los siguientes motivos:

a) El incumplimiento de las condiciones establecidas en los artículos 6 a 11 de la presente Ley. Sin embargo, la oposición no podrá fundamentarse en cuestiones de propiedad y dominio, que deberán plantearse ante los Tribunales ordinarios.
b) La infracción de las normas sobre denominaciones varietales que se establezcan en esta Ley o en sus reglamentos de desarrollo.

3. Quienes manifiesten su oposición tendrán la consideración de interesados a los efectos de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 42. *Tramitación de la oposición.*

1. Las oposiciones serán comunicadas al solicitante, que dispondrá de un plazo de tres meses para hacer alegaciones sobre las mismas y precisar si tiene intención de mantener su solicitud, modificarla o retirarla.

La contestación del solicitante será comunicada al opositor, que dispondrá de un plazo de un mes para formular alegaciones sobre la misma y para ratificar o retirar su oposición.

2. Las oposiciones presentadas serán examinadas y resueltas de forma separada e independiente al procedimiento de concesión del título de obtención vegetal.

3. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con objeto de resolver las oposiciones presentadas, podrá requerir a las personas que manifestaron la oposición la aportación de información y documentación adicional, así como del material vegetal necesario para proceder a su examen técnico.

Artículo 43. *Acceso a la información.*

1. Los interesados en un procedimiento tendrán acceso a los documentos que constituyen el expediente objeto de tramitación, incluidos los resultados del examen técnico y la descripción de la variedad, garantizando, en todo caso, el secreto de la obtención vegetal.

2. Con objeto de garantizar el secreto de la obtención vegetal, solo tendrán acceso a los expedientes contenidos en el Registro Oficial de Variedades Vegetales Protegidas, las personas que invoquen un interés legítimo sobre aquellas, para consultar los documentos relativos a la solicitud, y resolución de concesión de un título de obtención vegetal, así como para visitar los ensayos correspondientes al examen técnico de la variedad, y los de control de su mantenimiento.

3. En los casos de variedades en las que, para la producción de material, se requiera el empleo repetido del material de otras, el solicitante del título de obtención vegetal correspondiente, podrá pedir, al presentar la solicitud, que los documentos y los ensayos relativos a estas, se mantengan con el debido secreto. En tales casos, esa parte de información o ensayos no se podrá ni consultar ni visitar, respectivamente.

4. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tendrá la obligación de conservar la documentación contenida en los expedientes durante cinco años contados a partir de la extinción del título de obtención vegetal o de la retirada o denegación de la solicitud de protección.

CAPÍTULO III

Resolución del procedimiento

Artículo 44. *Resolución.*

1. El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, a propuesta de la Comisión de Protección de Obtenciones Vegetales, concederá el título de obtención vegetal a un solicitante cuando, como resultado del examen técnico de la variedad, se compruebe que la misma cumple con las condiciones previstas en el artículo 5 de la presente Ley, además de que haya cumplido con las demás exigencias previstas en la misma.

2. La protección otorgada por el título de obtención vegetal producirá efectos con carácter retroactivo desde el momento de presentación de la solicitud.

3. La eficacia de la resolución quedará demorada hasta que se produzca el pago de la tasa prevista en el artículo 53.

4. La concesión del título de obtentor sobre una variedad vegetal deberá ser inscrita en el Registro de Variedades Vegetales Protegidas.

Artículo 45. *Duración del procedimiento.*

1. Transcurrido el plazo máximo de duración del procedimiento sin que la Administración haya dictado resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud del título de obtención vegetal.

2. El plazo máximo de duración del procedimiento será de seis meses. El plazo se interrumpirá desde la fecha de la comunicación al interesado prevista en el artículo 42, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El plazo interrumpido comenzará a contar nuevamente, desde la fecha en que se comunique al interesado que

queda abierto el trámite de audiencia, momento en que se habrán incorporado al expediente los resultados del examen técnico contemplado en el artículo 40 de la presente Ley y se habrá comprobado que la denominación es adecuada de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo IV de la misma.

3. La duración del examen técnico citado se fijará, en su caso, reglamentariamente por especies o grupos de especies.

Artículo 46. *Caducidad del procedimiento.*

1. Cuando se produzca la paralización del procedimiento por causa imputable al solicitante se le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá su caducidad.

Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación del procedimiento se declarará la caducidad del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no se declarará la caducidad del procedimiento cuando el solicitante justifique debidamente que su inactividad fue consecuencia de un caso fortuito o de la concurrencia de causas de fuerza mayor u otras circunstancias excepcionales.

CAPÍTULO IV

Denominación de la variedad

Artículo 47. *Requisitos de las denominaciones.*

1. La variedad será designada por una sola denominación, que permita identificarla sin riesgo de confusión con otra y destinada a ser su designación genérica.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo siguiente, ningún derecho relativo a la designación registrada como la denominación de la variedad podrá obstaculizar la libre utilización de la denominación en relación con la variedad, incluso después de la expiración del derecho de obtentor.

3. La denominación no podrá componerse únicamente de cifras, ni inducir a error o prestarse a confusión sobre las características, el valor o la identidad de la variedad o sobre la identidad del obtentor.

4. Sólo se admitirá como denominación de una variedad una composición de letras y números, cuando la misma vaya a ser utilizada exclusivamente para la producción de material de propagación de otras variedades, o sea una práctica establecida para designar variedades.

5. La denominación deberá ser diferente de toda denominación que designe una variedad existente de la misma especie vegetal o de una especie vecina, en cualquier Estado miembro de la UPOV, o miembro de cualquiera de las organizaciones intergubernamentales miembros de la UPOV.

Artículo 48. *Registro de la denominación.*

1. La denominación de la variedad será propuesta por el solicitante, reservándose, en todo caso, la Administración el derecho a añadir al nombre propuesto aquellas especificaciones que resulten oportunas, tanto desde el punto de vista de la aplicabilidad como de la seguridad.

2. Se registrará al mismo tiempo que se conceda el derecho de obtentor. Si se comprueba que la denominación no responde a las exigencias de los apartados 3, 4 y 5 del artículo 47, se denegará el registro y se exigirá que el obtentor proponga otra denominación en los plazos que reglamentariamente se señalen. Los derechos adquiridos con anterioridad por terceros no serán afectados.

3. Si, en virtud de un derecho anterior, la utilización de la denominación de una variedad está prohibida a una persona que está obligada a utilizarla, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 49, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación exigirá que el obtentor proponga otra denominación para la variedad.

4. En particular el solicitante no puede depositar como denominación de una variedad, una designación que ya se beneficie de un derecho de marca referente a productos idénticos o similares, en España o en países con los que se hayan establecido convenios sobre protección de obtenciones vegetales, o una denominación que pueda crear confusión con dichas marcas, salvo si se compromete a renunciar a los derechos de las marcas desde el momento en que la variedad sea objeto del título de obtención vegetal.

5. El solicitante deberá presentar junto con la denominación, informe expedido por la Oficina Española de Patentes y Marcas en el que conste las posibles identidades y parecidos con marcas ya registradas o en trámite de registro que hayan sido descubiertas, con expresión de los productos amparados por ellas, dentro de la clase 31, según el nomenclátor establecido en virtud de Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957.

La solicitud de informe se presentará en la Oficina Española de Patentes y Marcas, previo pago de la tasa correspondiente y con indicación del motivo del mismo.

Artículo 49. *Utilización de la denominación.*

1. Una variedad no podrá denominarse de modo diferente al utilizado en el primer país donde haya sido registrada, a menos que por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se compruebe que la denominación es inadecuada en España, en cuyo caso, se exigirá que el obtentor proponga otra denominación.

2. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación deberá comunicar a las autoridades correspondientes de los demás países miembros de la UPOV, a las de los Estados miembros de las organizaciones intergubernamentales miembros de la UPOV, y a las instituciones competentes en esta materia de las mismas, las informaciones relativas a las denominaciones de variedades, concretamente de la propuesta, la aprobación, el registro y la cancelación de las mismas.

3. Quien en España proceda a la puesta en venta o a la comercialización de material de reproducción o de multiplicación vegetativa de una variedad protegida, estará obligado a utilizar la denominación de esa variedad, incluso después de la expiración del derecho de obtentor relativo a esa variedad, a condición de que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 48, no se opongan derechos anteriores a esa utilización.

4. Cuando una variedad se ofrezca en venta o se comercialice, estará permitido asociar una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una indicación similar, a la denominación de la variedad registrada. Si tal indicación se asociase de esta forma, la denominación deberá ser, no obstante, fácilmente reconocible.

CAPÍTULO V

Mantenimiento del derecho de obtentor

Artículo 50. *Mantenimiento de la variedad.*

1. El titular del título de obtención vegetal relativo a una variedad será responsable del mantenimiento de la misma o, cuando proceda, de sus componentes hereditarios, mientras permanezca vigente la protección.

2. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá requerir al titular de un título de obtención vegetal, para que presente a dicha autoridad o a cualquier otra por ella designada, en los plazos que reglamentariamente se establezcan, la información, documentos o material que se consideren necesarios para el control del mantenimiento de la variedad, así como para la renovación de las muestras oficiales que componen la colección de referencia.

Artículo 51. *Verificación de la variedad.*

1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o, en su caso, las Comunidades Autónomas competentes comprobarán si las variedades objeto del título de obtención vegetal permanecen inalterables, lo que se llevará a cabo mediante las comprobaciones técnicas correspondientes.

2. Cuando existan indicios de que la variedad no está siendo mantenida adecuadamente por el titular del título de obtención vegetal, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a iniciativa propia o, en su caso, la Comunidad Autónoma competente, ordenará un control de mantenimiento de la variedad estableciendo las modalidades del mismo mediante ensayos de campo u otros ensayos en los que el material suministrado por el titular será comparado con la descripción o la muestra oficial de la variedad.

Cuando de dicho control se desprenda que el titular no ha mantenido las condiciones de la variedad, se le advertirá de ello.

3. En aquellos casos en que se compruebe que la variedad no es homogénea o estable, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá decidir la extinción del derecho, previa audiencia del interesado y, en su caso, previo informe de las Comunidades Autónomas que efectuaron los controles pertinentes.

TÍTULO V

Tasas

Artículo 52. *Sujetos pasivos.*

1. Serán sujetos pasivos de las tasas establecidas en el presente Título, el solicitante del título de obtención vegetal y las personas, físicas o jurídicas, en cuyo favor se realice la prestación de los servicios que constituyen sus hechos imponibles.

2. Las tasas establecidas en el presente Título se regirán por la presente Ley y por las demás fuentes normativas que para las tasas se establecen en el artículo 9 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, en especial en lo relativo a los sujetos obligados al pago de las tasas como responsables tributarios.

Artículo 53. *Tasa por la tramitación y resolución.*

1. Constituye el hecho imponible de esta tasa la tramitación del procedimiento en los aspectos que esta Ley reserva al Estado y su resolución.

2. El devengo de la tasa se producirá en el momento en que se inicie la tramitación por la Administración General del Estado.

3. El importe de la tasa derivada del hecho imponible previsto en el número anterior es de 381,27 €.

Artículo 54. *Tasa por la realización del examen técnico.*

1. Constituye el hecho imponible de esta tasa la realización de las pruebas, ensayos y cualquier otra actividad comprendida en el examen técnico a que se refiere el artículo 40 de la presente Ley.

A los efectos de este artículo las especies o grupos de especies a que pertenezcan las variedades vegetales cuyo material vaya a ser objeto de examen técnico se clasifican en los grupos recogidos en el anexo 2.

2. El devengo de la tasa se producirá en el momento de entrega del material vegetal objeto del examen técnico a la autoridad competente para su realización.

3. Las tasas por la realización de los ensayos que constituyen el examen técnico a efectos de concesión del "título de obtención vegetal", serán las siguientes:

Por cada año de examen:

Grupo primero: 751,265130 euros.
Grupo segundo: 540,910894 euros.
Grupo tercero: 450,759078 euros.
Grupo cuarto: 360,607263 euros.

Cuando se trate de una variedad híbrida, cualquiera que sea la especie, y sea preciso efectuar un estudio de los componentes genealógicos, el tipo de tasa será el doble de la indicada para la especie correspondiente.

Cuando el examen técnico se realice por encargo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por haberse así convenido, en un organismo o institución extranjeros, el tipo de la tasa será el importe en pesetas de la cantidad que sea preciso satisfacer como pago del citado servicio. En el caso de que se utilicen los resultados de un examen técnico realizado con anterioridad para la variedad, por un organismo o institución extranjeros, el tipo de la tasa será el importe en pesetas de la cantidad que sea preciso satisfacer como pago del citado servicio.

Artículo 55. *Tasa de mantenimiento.*

1. El hecho imponible de esta tasa es la realización de los trabajos y comprobaciones periódicas necesarias para verificar el mantenimiento de las condiciones que precisa la variedad para continuar siendo objeto de protección.

A los efectos de este artículo las especies o grupos de especies a que pertenezcan las variedades vegetales cuyas condiciones vayan a ser objeto de comprobación se clasifican en los grupos recogidos en el anexo 2.

2. El devengo de la tasa se producirá anualmente en el mismo día y mes de notificación de la resolución de concesión del título de obtención vegetal al interesado.

3. Los importes de las tasas por el mantenimiento anual de los derechos del obtentor, son los siguientes:

Por el primer año:

Grupo primero: 90,15 euros.
Grupo segundo: 60,10 euros.
Grupo tercero: 48,08 euros.
Grupo cuarto: 36,06 euros.
Por el segundo año:
Grupo primero: 120,20 euros.
Grupo segundo: 90,15 euros.
Grupo tercero: 72,12 euros.
Grupo cuarto: 60,10 euros.

Por el tercer año:

Grupo primero: 162,27 euros.
Grupo segundo: 132,22 euros.
Grupo tercero: 102,17 euros.
Grupo cuarto: 90,15 euros.

Por el cuarto año:

Grupo primero: 180,30 euros.
Grupo segundo: 156,26 euros.
Grupo tercero: 120,20 euros.
Grupo cuarto: 90,15 euros.

Por el quinto año y siguientes (hasta finalizar la protección):

Grupo primero: 216,36 euros.
Grupo segundo: 180,30 euros.
Grupo tercero: 150,25 euros.
Grupo cuarto: 120,20 euros.

Artículo 56. *Tasa por prestación de servicios administrativos.*

1. El hecho imponible de esta tasa lo constituye la realización de alguno de los servicios administrativos derivados de la tramitación de las solicitudes que se enumeran a continuación:

a) Reivindicación del derecho de prioridad.
b) Cambio de denominación en un título concedido o en trámite.
c) Expedición de copias, certificados y duplicados de cualquier documento.

d) Concesión de una licencia obligatoria.

e) Inscripción de las licencias de explotación en el Registro de Variedades Vegetales Protegidas, así como la modificación de las inscripciones ya realizadas.

2. El devengo de la tasa se producirá en el momento de presentación de las solicitudes correspondientes en un registro administrativo.

3. El importe de la tasa por petición de prioridad de una solicitud ; solicitud de cambio de denominación en un título ya concedido o en trámite ; expedición de copias, certificados y duplicados de cualquier documento ; concesión de una licencia obligatoria; inscripción de licencias de explotación y la modificación de las ya practicadas, es de 30,05 euros.

Artículo 57. *Gestión y recaudación.*

1. Los servicios y actividades constitutivos del hecho imponible de las tasas previstas en los artículos 53 y 56 no se prestarán o realizarán hasta tanto no se haya efectuado el pago de la cuantía que resultare exigible y que deberá hacerse efectiva por el procedimiento de autoliquidación.

2. Los servicios y actividades constitutivos del hecho imponible de las tasas previstas en los artículos 54 y 55, aún cuando hubieran sido prestados, no serán eficaces hasta tanto no se haya efectuado el pago en la cuantía que fuera exigida. Con independencia de lo anterior, las referidas cuantías serán exigibles por la vía de apremio.

3. La gestión y recaudación en vía ordinaria de estas tasas corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Disposición adicional primera. *Revisión del importe de las sanciones.*

Se faculta al Gobierno para modificar el importe de las sanciones contenidas en la presente Ley de acuerdo con las variaciones del índice de precios al consumo.

Disposición adicional segunda. *Criterios de interpretación.*

Esta Ley se interpretará de conformidad con los Tratados y Convenios internacionales sobre la materia aplicables en España.

Disposición adicional tercera. *Limitación del derecho del obtentor.*

El libre ejercicio de un derecho de obtentor no podrá limitarse salvo lo establecido en el apartado 1 del artículo 17 o en virtud de disposición expresa prevista en los Tratados y Convenios aludidos en la disposición anterior.

Disposición adicional cuarta. *Respeto a los Tratados y Acuerdos internacionales.*

Las medidas adoptadas por el Estado para reglamentar la producción, el control y la comercialización del material de las variedades, o de la importación y exportación de ese material, no deberán obstaculizar la aplicación de las disposiciones de los Tratados y Convenios mencionados en la disposición adicional tercera.

Disposición adicional quinta. *Protección comunitaria.*

En el caso de concesión de la protección comunitaria de obtención vegetal sobre una variedad que fuere objeto con anterioridad a dicha concesión de un título de obtención vegetal, el titular del mismo no podrá invocar los derechos conferidos por tal título de obtención vegetal mientras siga vigente para esa variedad la protección comunitaria de obtención vegetal.

A la finalización de la vigencia de la protección comunitaria, el titular del título de obtención vegetal podrá volver a invocar los derechos derivados del mismo, siempre que no hubieren transcurrido los plazos previstos en el artículo 18 desde la concesión de dicho título de obtención vegetal.

Durante el tiempo que subsista la protección comunitaria de obtención vegetal, el titular del título de obtención vegetal quedará exonerado de la obligación de abonar las tasas y

anualidades correspondientes al mantenimiento anual de los derechos de obtentor previstas en el Título V de esta Ley, en un 70 por 100 de la cuantía establecida.

Disposición transitoria primera. *Procedimientos iniciados con anterioridad a la presente Ley.*

Las solicitudes del título de obtención vegetal que se hubiesen presentado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, serán tramitadas y resueltas conforme a la normativa legal vigente en la fecha de presentación.

Disposición transitoria segunda. *Régimen aplicable a los títulos concedidos con anterioridad a la Ley.*

1. Los títulos de obtención vegetal concedidos conforme a lo dispuesto en la Ley 12/1975, de 12 de marzo, sobre Protección de Obtenciones Vegetales se regirán por las normas de la citada Ley.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, serán de aplicación los siguientes artículos de la presente Ley:

a) Del capítulo III del Título I: artículo 12; artículo 13 con excepción de los apartados 2 y 3; artículo 15; artículo 16, y artículo 17.
b) El capítulo IV del Título I, relativo al derecho de obtentor como objeto de propiedad.
c) El capítulo V del Título I, sobre licencias de explotación.
d) El Título II, sobre infracciones administrativas.
e) El capítulo V del Título IV, sobre mantenimiento del derecho de obtentor.

Disposición transitoria tercera. *Acciones legales en curso.*

Las acciones legales que se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor de la presente Ley se seguirán por el mismo procedimiento con arreglo al cual se hubieran incoado.

Disposición derogatoria única. *Derogación normativa.*

1. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley y, en particular, la Ley 12/1975, de 12 de marzo, de Protección de Obtenciones Vegetales.
2. En tanto no se desarrolle reglamentariamente la presente Ley, mantendrán su vigencia los preceptos del Decreto 1674/1977, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General sobre Protección de Obtenciones Vegetales, en cuanto no se opongan a ella.

Disposición final primera. *Modificación de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.*

1. Se modifica el párrafo b), apartado 1, artículo 5, de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, quedando su texto redactado de la siguiente forma:

"b) Las variedades vegetales."

2. Se modifica el apartado 3 del artículo 143 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, quedando redactado en los siguientes términos:

"3. No podrán ser protegidas como modelos de utilidad las invenciones de procedimiento y las variedades vegetales."

Disposición final segunda. *Normativa de aplicación supletoria.*

En defecto de norma expresamente aplicable a los derechos del obtentor regulados en la presente Ley se aplicarán supletoriamente las normas que regulan la protección legal de las invenciones.

Disposición final tercera. *Desarrollo de la Ley.*

Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones de aplicación y desarrollo de la presente Ley sean necesarias así como a modificar sus anexos. En el plazo máximo de seis

meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno aprobará su Reglamento de desarrollo.

Disposición final cuarta. *Entrada en vigor.*

La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

ANEXO 1

Especies vegetales susceptibles de beneficiarse de la excepción del artículo 14 de la Ley

a) Especies forrajeras:

Cicer arietinum L. (partim) - garbanzo.
Hedysarum coronarium L. - zulla.
Lathyrus sp. - almortas.
Lupinus albus L. - altramuz blanco.
Lupinus angustifolius L. - altramuz azul.
Lupinus luteus L. - altramuz amarillo.
Medicago sativa L. - alfalfa.
Onobrychis sativa (L.) Lamk. - esparceta o pipirigallo.
Pisum sativum L. (partim) - guisantes.
Trifolium alexandrinum L. - Bersin/trébol de Alejandría.
Trifolium resupinatum L. - trébol persa.
Trigonella foenum-graecum L. - alholva.
Vicia ssp. - vezas, habas, yeros y algarrobas.

b) Cereales:

Avena sativa - avena común.
Hordeum vulgare L. - cebada común.
Oryza sativa L. - arroz.
Phalaris canariensis L. - alpiste.
Secale cereale L. - centeno.
X Triticosecale Wittm. - triticale.
Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. - trigo blando.
Triticum durum Desf. - trigo duro.
Triticum spelta L. - escaña mayor.

c) Patatas:

Solanum tuberosum - patata.

d) Especies oleaginosas y textiles:

Brassica napus L. (partim) - colza.
Brassica rapa L. (partim) - nabina.
Linum usitatissimum - linaza, excluido el lino textil.

e) Especies hortícolas:

Lens culinaris L. - lenteja.
Cicer arietinum L. (partim) - garbanzo.
Phaseolus ssp. - judías.
Pisum sativum L. (partim) - guisantes.

ANEXO 2

Clasificación de especies vegetales a efectos de determinar los importes de las tasas de los artículos 54 y 55

Grupo primero: algodón, fresa, judía, lechuga, melón, patata, pepino, pimiento, tomate, remolacha azucarera, y forrajeras y pratenses no citadas en otro grupo.

Grupo segundo: ajo, alcachofa, arroz, avena, cebada, centeno, colza, espárrago, girasol, guisante, habas, maíz, sandía, sorgo, trigo, triticale, veza y especies del género vicia no citadas en otro grupo.

Grupo tercero: berenjena, calabacín, cártamo, cebolla, clavel, frutales, leguminosas consumo humano no citadas en otro grupo, rosa, soja, yeros y zanahoria, y otras especies de aprovechamiento hortícola no citadas en otro grupo.

Grupo cuarto: vid y las demás especies no incluidas en los grupos anteriores.

§ 8

Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de protección de obtenciones vegetales

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
«BOE» núm. 265, de 5 de noviembre de 2005
Última modificación: 2 de julio de 2021
Referencia: BOE-A-2005-18264

La Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales, estableció, en la disposición final cuarta, un plazo de tres meses para su entrada en vigor y señaló, en la disposición final tercera, que el Gobierno, en un plazo máximo de seis meses desde su entrada en vigor, aprobaría su reglamento de desarrollo.

Sin embargo, la puesta en marcha de la ponencia técnica de la Comisión Bilateral entre la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias que reclamaba las competencias que la Sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio, reconoció a las comunidades autónomas, como consecuencia del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno Vasco y el Parlamento de Cataluña a la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, hizo imposible el cumplimiento del plazo fijado por la ley.

La actuación de la citada Comisión Bilateral concluyó con la aprobación de la Ley 3/2002, de 12 de marzo, que modifica la Ley 3/2000, de 7 de enero, en el sentido de reconocer competencias a las comunidades autónomas para la recepción y estudio formal de las solicitudes y reservar al Estado las competencias sobre el estudio de fondo y la tramitación y resolución de los procedimientos. La exposición de motivos de la citada Ley 3/2002, de 12 de marzo, señala que el nuevo reparto competencial en materia de obtenciones vegetales se acomoda al reparto de competencias que el Tribunal Constitucional estableció en su sentencia sobre marcas. En consecuencia, el reglamento que ahora se aprueba sigue con fidelidad la técnica establecida por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en relación con las cuestiones competenciales, y acomoda sus postulados a la doctrina sentada por la sentencia antes citada.

Solucionada la cuestión competencial, se ha procedido sin dilación a la elaboración de una norma que, en este caso, resulta de extraordinaria importancia, si se tiene en cuenta que el reglamento que desarrollaba la anterior Ley 12/1975, de 12 de marzo, de protección de obtenciones vegetales, publicado por el Real Decreto 1674/1977, de 10 de junio, y que la Ley 3/2000, de 7 de enero, mantenía en vigor, no respondía ni al derecho material recogido en la nueva ley y que introduce los nuevos principios del Acta de 1991, del Convenio Internacional para la protección de las obtenciones vegetales, ni al derecho formal que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, estableció con carácter general para la tramitación y resolución de los procedimientos.

La aprobación de este reglamento tiene, además, consecuencias importantes en cuanto a la precisión con que se regula la realización del examen técnico y todas las cuestiones relativas a los ensayos de identificación, el establecimiento de un procedimiento claro de oposiciones a la concesión del derecho de obtentor, la delimitación del secreto de obtención y el acceso a la información y una regulación equilibrada de la información que el obtentor, en relación con sus variedades, tiene derecho a recibir tanto de los titulares de las licencias como de las autoridades que intervienen en su fiscalización.

Conviene por último destacar dos cuestiones importantes, la primera relativa a las denominaciones varietales, y la segunda, al desarrollo del mandato contenido en los artículos 94 a 107 del Reglamento (CE) n.º 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales.

Las denominaciones varietales, al menos en el ámbito de la Unión Europea, deben adaptarse a las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 930/2000 de la Comisión, de 4 de mayo de 2000, por el que se establecen disposiciones de aplicación referentes a la adecuación de las denominaciones de las variedades de las especies de plantas agrícolas y especies hortícolas. Estas normas exhaustivas y objetivas son de aplicación obligatoria para las variedades que pretendan ser comercializadas en el territorio de la Unión, y se aplican igualmente a las variedades para las que se solicite su protección en la Unión Europea. Sin embargo, los Estados miembros han tenido que introducir en sus legislaciones nacionales sobre protección de obtenciones vegetales dichas disposiciones e impedir que una variedad pueda tener denominaciones diferentes en función del Registro de variedades en el que se solicite. Estas disposiciones de derecho comunitario europeo están, por diversos motivos, en constante adaptación y, por seguridad jurídica, se ha optado por remitirse a aquélla y establecer en este reglamento únicamente normas de procedimiento.

Por lo que respecta al mandato contenido en el Reglamento (CE) n.º 2100/94, del Consejo, de 27 de julio de 1994, que viene a señalar la obligatoriedad de todos los Estados miembros de la Unión Europea de dar a las variedades con protección comunitaria el mismo trato que a las variedades con protección nacional, en lo relativo a las medidas de policía administrativa y a las infracciones y sanciones, el reglamento, además de lo establecido en la disposición adicional segunda, dispone una medida que garantiza ese trato unificador y hace extensiva la aplicación del artículo 19 del reglamento, relativo al «Registro y eficacia de la toma de razón de las licencias», a las variedades con protección comunitaria, cuando alguna de las operaciones que requieren la autorización del obtentor se vaya a realizar en el territorio nacional.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de octubre de 2005,

D I S P O N G O :

Artículo único. *Aprobación del Reglamento de protección de obtenciones vegetales.*

Se aprueba el Reglamento de protección de obtenciones vegetales que desarrolla los preceptos de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición derogatoria única. *Derogación normativa.*

Quedan derogadas todas las disposiciones, de igual o inferior rango, que se opongan al reglamento aprobado por este real decreto y, en particular, el Decreto 1674/1977, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento general sobre protección de obtenciones vegetales.

Disposición final primera. *Fundamento constitucional.*

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.9.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar la legislación sobre propiedad industrial.

Disposición final segunda. *Habilitación normativa.*

Se habilita al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para modificar los anexos del reglamento aprobado por este real decreto.

Disposición final tercera. *Entrada en vigor.*

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

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. *Objeto.*

1. Este reglamento tiene por objeto desarrollar la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales.
2. Para el reconocimiento y protección del derecho de obtentor de una variedad vegetal nueva se concederá un título de obtención vegetal como derecho de propiedad especial, con la extensión y los límites que se establecen en la citada ley y en este reglamento.

Artículo 2. *Definiciones.*

1. Se entiende por variedad modificada genéticamente o transgénica aquella variedad que contiene una modificación genética obtenida mediante las técnicas descritas en el artículo 3 del Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente, aprobado por el Real Decreto 178/2004, de 30 de enero.
2. A los fines de lo dispuesto en este reglamento, se considerará que una variedad es esencialmente derivada de otra variedad protegida, denominada esta última variedad inicial, si se dan las siguientes tres condiciones:

a) Se deriva principalmente de la variedad inicial, o de una variedad que, a su vez, deriva principalmente de la variedad inicial, y conserva, al mismo tiempo, las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial.
b) Se distingue claramente de la variedad inicial.
c) Salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación, es conforme a la variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial.

3. Se entiende por material de una variedad:

a) El material de reproducción o de multiplicación vegetativa, en cualquier forma.
b) El producto de la cosecha, incluidas las plantas enteras y las partes de plantas.
c) Todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha.

4. Se entiende por examen técnico todos aquellos trabajos de campo y laboratorio que tienen por objeto comprobar la distinción, homogeneidad y estabilidad del material de la variedad solicitada, en comparación con el resto de variedades de la colección de referencia.
5. Se entiende por colección de referencia el conjunto de variedades que cumpla, al menos, una de las siguientes cuatro condiciones:

a) Que tengan concedido un título de obtención vegetal, nacional o comunitario, o de los respectivos registros de variedades protegidas de los Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados miembros de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV).

b) Que se encuentren incluidas en los Catálogos comunes de variedades de especies de plantas agrícolas y de plantas hortícolas de la Unión Europea.

c) Que se encuentren inscritas en la correspondiente Lista de variedades comerciales españolas o en las listas nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea.

d) Que sean notoriamente conocidas, bien por estar o haber estado inscritas en una lista de variedades comerciales o protegidas de las indicadas en los párrafos anteriores, bien por haberse comprobado su uso tradicional o ser suficientemente conocido.

Los responsables de la ejecución de los ensayos elegirán, siguiendo criterios técnicos, las variedades de la colección de referencia que harán de testigos en los campos de ensayos y, respecto a las cuales, se realizará el análisis comparativo para comprobar la distinción, homogeneidad y estabilidad; éste se considerará realizado, salvo prueba en contrario, sobre toda la colección de referencia.

La custodia de las colecciones de referencia corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Cualquier uso del material vegetal de las colecciones de referencia deberá ser autorizado expresamente por este Ministerio, sin perjuicio de la autorización que también se requiera del titular del derecho de obtención, en su caso.

TÍTULO I

Delimitación y contenido del derecho de obtentor

CAPÍTULO I

Condiciones de la variedad vegetal y de los solicitantes

Artículo 3. *Novedad.*

1. La variedad será considerada nueva si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 6 de la Ley 3/2000, de 7 de enero.

2. El solicitante de un título de obtención vegetal deberá acompañar a su solicitud una declaración en la que haga constar que nunca se ha realizado una venta o entrega a terceros de material de la variedad con fines de explotación comercial o, en su caso, la fecha y el país en que se ha realizado la primera venta o entrega.

3. La exhibición de la variedad en una muestra oficial o en exposiciones internacionales no se considerará por sí misma pérdida de la condición de novedad, conforme a lo previsto en el artículo 10.3 del Reglamento (CE) n.º 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales.

Artículo 4. *Homogeneidad.*

1. Se considerará que una variedad es suficientemente homogénea cuando tenga un número aceptable de plantas atípicas toleradas en muestras de distintos tamaños, basándose en una población estándar y una probabilidad de aceptación fijada, teniendo en cuenta las características particulares de su reproducción.

2. Se considerará planta atípica aquella que pueda distinguirse claramente de la variedad, en la expresión de cualquier carácter, de la totalidad o de una parte de la planta, utilizada en el examen de identificación.

3. Para el examen de la homogeneidad, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

a) En las variedades de multiplicación vegetativa y en las variedades estrictamente o principalmente autógamas, la mayoría de sus caracteres se observarán visualmente o mediante una única medición, de tal forma que resulte evidente distinguir las plantas atípicas.

b) En las variedades alógamas, incluidas las variedades sintéticas, en las que no todas las plantas son parecidas y no es posible visualizar qué plantas deberían considerarse atípicas, la homogeneidad, en este caso, podrá evaluarse examinando la gama general de la variación a través de plantas individualizadas, para poder determinar si resulta similar a las variedades de la colección de referencia. En consecuencia, la homogeneidad de la variedad

en estudio no deberá ser significativamente menor de las variedades con las que se compara.

Artículo 5. *Estabilidad.*

1. Con carácter general se considerará que la variedad es estable cuando el material suministrado por el obtentor posea un elevado nivel de homogeneidad.
2. En caso de duda se procederá a la reproducción o multiplicación de dicho material para verificar si permanece conforme a su descripción.

CAPÍTULO II

Alcance del derecho de obtentor

Artículo 6. *Efectos de la protección.*

La concesión de un título de obtención vegetal tiene como efecto conferir a su beneficiario o beneficiarios el derecho exclusivo de llevar a cabo, respecto de la variedad así protegida, las distintas actuaciones que figuran en los artículos 12 y 13 de la Ley 3/2000, de 7 de enero.

Artículo 7. *Extensión del derecho de obtentor.*

1. **(Anulado)**

2. Se entenderá que existe utilización no autorizada por el obtentor cuando el material de la variedad no proceda de material de reproducción debidamente controlado por los servicios oficiales o hubiese sido producido sin la licencia de explotación correspondiente.
3. Se entenderá que el obtentor no ha podido ejercer razonablemente su derecho cuando desconocía las actuaciones efectuadas con el material de reproducción o multiplicación de su variedad respecto al artículo 12.2 de la Ley 3/2000, de 7 de enero. Una vez conocidas las actuaciones a que se refiere el apartado anterior, para acogerse a la extensión del derecho reflejada en los artículos 13.1 y 13.2 de la Ley 3/2000, de 7 de enero, deberá haber realizado previamente las acciones necesarias para ejercer dicho derecho en la fase de la multiplicación o reproducción en que se hayan producido estas actuaciones sobre su material. Solamente en el caso de demostrarse imposibles estas actuaciones, podrá intentar ejercer dichos derechos sobre el producto de la cosecha.
4. El hecho de que el obtentor no haya ejercido razonablemente su derecho no exime de las responsabilidades a que hubiera lugar a los que iniciaron la producción o la multiplicación de material de su variedad sin su autorización.

Artículo 8. *Vulneración de derechos en relación con variedades objeto de un título de obtención vegetal de la Unión Europea.*

1. Las disposiciones de los artículos 21 y 22 de la Ley 3/2000, de 7 de enero, serán de aplicación a las variedades objeto de un título de obtención vegetal en la Oficina Europea de Variedades Vegetales, de conformidad con lo previsto en los artículos 94 a 107 del Reglamento (CE) n.º 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, siempre que resulten de aplicación por los tribunales de la Unión Europea, únicos competentes en materia de protección comunitaria de obtenciones vegetales.
2. Las disposiciones del título II de la Ley 3/2000, de 7 de enero, y del título III de este reglamento, relativo a las infracciones y sanciones, serán de aplicación a las variedades objeto de una solicitud o de un título de obtención vegetal en la Oficina Europea de Variedades Vegetales, de conformidad con lo previsto en los artículos 94 a 107 del Reglamento (CE) n.º 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales.

CAPÍTULO III

Excepción en beneficio del agricultor

Artículo 9. *Pequeños agricultores.*

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 14.3.c) de la Ley 3/2000, de 7 de enero, son pequeños agricultores:

a) Cuando se trate de especies forrajeras, cereales, oleaginosas y textiles a que hace referencia el anexo 1 de la Ley 3/2000, de 7 de enero, los agricultores que cultiven plantas en una superficie no superior a la que sería necesaria para producir 92 toneladas de cereales por cosecha, independientemente de la superficie en la que cultiven otras plantas.

b) Cuando se trate de patatas, los agricultores que cultiven patatas en una superficie no superior a la que sería necesaria para producir 185 toneladas de patatas por cosecha, independientemente de la superficie en la que cultiven otras plantas.

c) Cuando se trate de las especies hortícolas a las que hace referencia el anexo 1 de la Ley 3/2000, de 7 de enero, los agricultores que cultiven superficies que respondan a criterios adecuados comparables con los dispuestos en los párrafos anteriores.

Artículo 10. *Nivel de remuneración.*

1. Para la fijación de las remuneraciones que los agricultores, que no tengan la condición de pequeño agricultor, deben pagar al titular de la obtención, serán norma de aplicación prioritaria los acuerdos o convenios establecidos entre las partes, ya sean aquéllos particulares, sectoriales, por comunidades autónomas o mediante cualquier otra fórmula que permita fijarlas.

2. Cuando no hubiese pacto o acuerdo expreso entre las partes, el agricultor pagará al obtentor una remuneración equivalente al 40 por ciento del importe que se cobre por la producción bajo licencia de material de propagación de la categoría más baja, de la misma variedad y en la misma zona.

3. Si no existiese en la zona producción bajo licencia de la variedad protegida, se tomará como referencia otra variedad de la misma especie que sea similar.

4. El importe de la remuneración que se obtenga de aplicar lo previsto en el apartado 2 se reducirá nuevamente en un 50 por ciento cuando el agricultor que ha utilizado material vegetal de la variedad protegida se dirija al obtentor, bien directamente, bien a través de sus cooperativas agrarias, para comunicarle la cantidad de material de propagación utilizado, con objeto de efectuar el pago por el uso de la variedad, siempre que dicha cantidad resulte efectivamente pagada.

CAPÍTULO IV

Extinción del derecho de obtentor: procedimientos

Artículo 11. *Renuncia del derecho.*

1. Para la renuncia prevista en el artículo 28.b) de la Ley 3/2000, de 7 de enero, el titular del título de obtención vegetal podrá renunciar a sus derechos mediante la presentación, ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de un escrito en el que de forma inequívoca se exprese la renuncia.

2. El escrito de renuncia, salvo lo previsto en los apartados siguientes, producirá efectos de forma inmediata, desde la fecha de su presentación.

3. Cuando existan licencias contractuales en vigor, el titular del derecho de obtentor deberá presentar escrito de los titulares de las licencias en los que se haga constar la renuncia a los derechos derivados de éstas.

4. No obstante lo anterior, los escritos de renuncia podrán sustituirse por una comunicación enviada a los titulares de las licencias por el titular del derecho, con un año de antelación, en la que se les indicará la intención de presentar la renuncia al derecho de obtentor. La renuncia del titular del título de obtención vegetal no afectará a las obligaciones

de las partes pendientes de liquidar, ni a los procesos judiciales relacionados con las licencias de que se trate.

Artículo 12. *Falta de pago de la tasa de mantenimiento.*

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 3/2000, de 7 de enero, cuando la tasa de mantenimiento del título de obtención vegetal no se haya pagado en el período voluntario, se iniciará un procedimiento de extinción del título de obtención vegetal mediante un escrito dirigido al titular del derecho.

2. En el citado escrito se le advertirá que el título de obtención vegetal se extinguirá cuando en el plazo de tres meses, contados a partir del día siguiente a la notificación a que hace referencia el apartado anterior, no se haya acreditado mediante la remisión de los documentos de ingreso que se ha efectuado el pago de la deuda.

3. El pago de la deuda que corresponda, una vez se haya producido la extinción del título conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, no habilitará su vigencia y la variedad entrará en el dominio público desde el momento en que se produjo la extinción del derecho.

Artículo 13. *Falta de denominación adecuada.*

1. Cuando la denominación de la variedad objeto del título de obtención vegetal no pueda ser mantenida, por causas sobrevenidas, conforme a lo dispuesto en la Ley 3/2000, de 7 de enero, y en este reglamento, se comunicará al titular del derecho que tiene un plazo de 10 días para proponer una nueva denominación.

2. Transcurrido el plazo indicado sin efectuar la propuesta, se iniciará el expediente de extinción del título de obtención vegetal y se comunicará al solicitante que, transcurridos tres meses sin efectuar la propuesta, se producirá la caducidad del expediente.

Artículo 14. *Efectos de la extinción.*

La extinción del derecho del obtentor por cualquier causa conllevará la cancelación de la inscripción del título de obtención vegetal en el Registro oficial de variedades protegidas y la entrada de la variedad en el dominio público, de acuerdo con lo previsto en los artículos anteriores y sin perjuicio de las responsabilidades que se hubiesen podido derivar durante su vigencia.

Artículo 15. *Expediente de extinción.*

1. La extinción del derecho, por expiración del plazo o renuncia del titular cuando no haya licencias en vigor, será automática y no requerirá un procedimiento de cancelación, y será necesario enviar a la Comisión de protección de obtenciones vegetales una relación de los títulos extinguidos.

2. La extinción del derecho por falta de denominación adecuada, por falta del pago de la tasa de mantenimiento o por renuncia del titular cuando haya licencias en vigor, requerirá un procedimiento incoado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el que se dará audiencia a los interesados y que, una vez concluido, será remitido a la Comisión de protección de obtenciones vegetales, la cual propondrá, en su caso, la extinción del derecho, con indicación de su causa.

3. La existencia de licencias obligatorias por interés público no impedirá la renuncia del titular.

TÍTULO II

Licencias de explotación

Artículo 16. *Presunciones legales.*

1. Conforme a lo dispuesto en el último inciso del artículo 23.1 de la Ley 3/2000, de 7 de enero, y en relación con el contrato de licencia, se presumirá, salvo pacto en contrario, lo siguiente:

a) Que es para todas las categorías de semillas o plantas de vivero, salvo para las que sea preciso ser conservador de la variedad.
b) Que se concede para todo el territorio nacional.
c) Que no es exclusiva.
d) Que tendrá la misma duración que el título de obtención vegetal.
e) Que los titulares de las licencias no están autorizados a conceder sublicencias.

2. Salvo que el titular del título de obtención vegetal se reserve expresamente el derecho a explotar la variedad, cuando se otorgue una licencia exclusiva, se entenderá que sólo el titular de la licencia puede explotarla.
3. La licencia deberá especificar si el titular de la licencia va a efectuar la conservación de la variedad.
4. Las licencias de explotación de variedades protegidas se referirán únicamente al material de reproducción y serán concedidas por el obtentor al productor de dicho material.

Artículo 17. *Cotitularidad.*

1. Cuando un título de obtención vegetal pertenezca por igual a varias personas, sólo conjuntamente podrán conceder una licencia de explotación de la variedad objeto del título.
2. Cuando el título de obtención vegetal pertenezca a varias personas en diferentes porcentajes, por haberse así pactado o convenido, para conceder una licencia, será preciso que los cedentes sumen, al menos, la mitad más uno del porcentaje total.
3. Los obtentores o sus causahabientes podrán delegar en uno de ellos, mediante un documento escrito, la facultad para conceder licencias y sublicencias, en el que harán constar las condiciones en las que esta facultad deberá ser ejercida, sin perjuicio de que todos ellos puedan otorgar estas mismas facultades a una persona física o jurídica que les represente.
4. Los documentos relacionados anteriormente deberán acompañar a las licencias para su toma de razón en el libro registro de licencias.

Artículo 18. *Nulidad de cláusulas.*

(Anulado)

Artículo 19. *Registro y eficacia de la toma de razón de las licencias.*

1. Se crea el libro registro de licencias de explotación en el que se tomará razón de las licencias contractuales, las licencias obligatorias y las licencias obligatorias por dependencia, y que se ubicará en el órgano competente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
2. En cada asiento se hará constar:

a) El nombre del titular del título de obtención vegetal, del cedente y del concesionario o licenciatario.
b) La especie, variedad y categoría o categorías de semillas o plantas objeto de la licencia.
c) El ámbito, duración y condiciones de las licencias.

3. Para garantizar que las disposiciones destinadas a sancionar las infracciones de los derechos nacionales de propiedad correspondientes sean aplicables igualmente y en las mismas condiciones a las infracciones de la protección comunitaria de obtención vegetal, a las licencias de explotación de estas variedades se les aplicará lo dispuesto en este artículo, así como lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 3/2000, de 7 de enero, sobre el pago de las tasas correspondientes.

Artículo 20. *Información oficial.*

1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación comunicará puntualmente a los órganos competentes del Estado y de las comunidades autónomas las licencias registradas con indicación de los siguientes extremos:

a) El nombre del cedente y del concesionario.

b) El ámbito y duración.
c) Las categorías de semillas o plantas objeto del contrato.
d) En el caso de licencia exclusiva, si el cedente se reserva el derecho a explotar la variedad.
e) Si el licenciatario es nombrado conservador de la variedad.
f) La cancelación, cuando ésta no se produzca por mero transcurso del tiempo.

2. Los servicios oficiales que intervengan en el control y certificación de semillas y plantas de vivero verificarán, cuando el material objeto de control y certificación pertenezca a una variedad protegida, la existencia de licencia de explotación registrada conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.
3. Los servicios oficiales que intervengan en el control y certificación de semillas y plantas de vivero suministrarán al titular del título de obtención vegetal, a petición de éste, la información relativa a la producción de material de reproducción o multiplicación de su variedad protegida en sus respectivos territorios.

Artículo 21. *Tramitación de las licencias obligatorias por interés público.*

1. La tramitación de las licencias obligatorias por interés público se iniciará por acuerdo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el que deberán constar los hechos que la motivan.
2. El acuerdo de iniciación será remitido al titular del derecho y a las personas y sectores afectados para que, en un plazo máximo de 15 días, hagan las alegaciones que estimen oportunas.
3. Realizado el estudio de todos los documentos aportados al expediente, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación realizará una propuesta, de la que se dará traslado a los interesados, en la que se motivará la tramitación o paralización definitiva de la licencia obligatoria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 3/2000, de 7 de enero.

Artículo 22. *Tramitación de las licencias obligatorias por dependencia.*

1. Las licencias obligatorias por dependencia deberán ser acordadas y tramitadas por los titulares de los derechos respectivos, con la sola obligación de registrarlas en el libro registro de licencias.
2. No obstante, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá participar como mediador a requerimiento del titular de la patente, e iniciar un procedimiento que deberá concluir con la concesión o denegación de la licencia, de la que se tomará razón, en su caso, en el libro registro de licencias.

TÍTULO III

Reglas generales sobre infracciones y sanciones

Artículo 23. *Otras infracciones administrativas.*

1. Sin perjuicio de lo establecido en el título II de la Ley 3/2000, de 7 de enero, a las variedades que sean o contengan organismos modificados genéticamente les será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones previsto en la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente.
2. Cuando las variedades objeto de un título de obtención vegetal se encuentren inscritas en una lista de variedades comerciales, de conformidad con el Reglamento general del Registro de variedades comerciales, aprobado por la Orden de 30 de noviembre de 1973, les será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones previsto en su legislación específica.

Artículo 24. *Norma preferente.*

1. Cuando una misma infracción administrativa en la que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento, sea sancionable con arreglo a varios regímenes previstos en las

disposiciones a que se refieren los artículos anteriores, se aplicará el régimen jurídico que resulte más específico en relación con la infracción cometida.

2. No obstante, para la determinación de las sanciones y su cuantía, será de aplicación el principio de proporcionalidad definido en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 25. *Incoación de procedimientos.*

La incoación de los procedimientos por la comisión de infracciones tipificadas en el título II de la Ley 3/2000, de 7 de enero, y en la Ley 11/1971, de 30 de marzo, de Semillas y Plantas de Vivero, se efectuarán de oficio por la autoridad que las haya conocido como consecuencia del ejercicio de sus competencias, por propia iniciativa, a instancia de otros órganos públicos o por denuncia de los particulares.

TÍTULO IV

Organización administrativa

CAPÍTULO I

Registro oficial de variedades protegidas

Artículo 26. *Órgano competente.*

1. La tramitación y la resolución de los procedimientos de inscripción de variedades en el Registro oficial de variedades protegidas le corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como establecer las relaciones con las autoridades competentes en materia de derechos de obtentor de otros Estados, de organismos internacionales y de la Unión Europea.

La gestión del Registro oficial de variedades protegidas corresponde a la Dirección General de Agricultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

2. Corresponde a la comunidad autónoma donde tenga el domicilio el solicitante del título de obtención vegetal la recepción de las solicitudes y la apreciación del cumplimiento o falta de cumplimiento de sus requisitos formales.

3. No obstante, corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la recepción de las solicitudes y la apreciación del cumplimiento o falta de cumplimiento de sus requisitos formales cuando los solicitantes no estén domiciliados en España o cuando aquéllas se presenten a través de un establecimiento comercial, industrial o de investigación que no tuviera carácter territorial.

4. Corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a las comunidades autónomas el ejercicio de la potestad sancionadora, de acuerdo con sus respectivas competencias.

Artículo 27. *Libro registro de títulos de obtención vegetal.*

1. La concesión de un título de obtención vegetal dará lugar a la inmediata inscripción de la variedad en el Registro oficial de variedades protegidas y su anotación, ordenada según la fecha en que ha sido concedido, en el libro registro de títulos de obtención vegetal.

2. El asiento de inscripción constará de la siguiente información:

a) Especie y denominación de la variedad.
b) Obtentor y solicitante del derecho, si es distinto del obtentor.
c) Fecha de concesión, número de título y número de registro de la variedad.
d) Fecha de terminación del plazo de protección.
e) Fecha de la cancelación por renuncia o por la extinción del derecho o por cualquier otra causa.

Artículo 28. *Anotación de título de protección europeo.*

1. Cuando a la variedad objeto del título nacional le sea concedido con posterioridad un título comunitario de obtención vegetal, deberá anotarse la fecha de concesión del título comunitario y de suspensión del título nacional.
2. Cualquier circunstancia que modifique la situación anterior deberá quedar reflejada en la inscripción relativa al título de que se trate, de forma que en cualquier momento se conozca con claridad la situación de la variedad en relación con ambos títulos.

Artículo 29. *Anotaciones contractuales y judiciales.*

1. Asimismo, se anotarán las transmisiones sucesivas del título, con anotación del causahabiente y la fecha del contrato, de la que deberá presentarse una copia simple notarial u otro documento fehaciente.
2. El libro registro de licencias de explotación de variedades tendrá la consideración de libro auxiliar dependiente del libro registro de títulos de obtención vegetal.
3. También se anotarán en el libro registro de títulos de obtención vegetal las resoluciones judiciales relativas al dominio del título y cualesquiera otras que afecten al titular o al derecho.

CAPÍTULO II

Comisión de protección de obtenciones vegetales

Artículo 30. *Órgano colegiado.*

1. La Comisión de protección de obtenciones vegetales tiene como función principal la de asistencia y asesoramiento al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en materia de protección de obtenciones vegetales. Está adscrita a la Dirección General de Agricultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
2. La citada comisión es un órgano colegiado de carácter consultivo, cuyos dictámenes son preceptivos para la concesión o denegación de un título de obtención vegetal.
3. La elección de los miembros de la comisión, que no tendrá carácter representativo de los distintos sectores afectados, estará basada en el principio de especialización.
4. Sin perjuicio de las particularidades previstas en este real decreto, el régimen jurídico y de actuación de la Comisión de protección de obtenciones vegetales se ajustará a lo dispuesto en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 31. *Composición de la Comisión de Protección de Obtenciones Vegetales.*

1. La Comisión estará integrada por:

a) Presidente: El Subdirector General de Medios de Producción Agrícolas y Oficina Española de Variedades Vegetales. En su ausencia será sustituido por el Vicepresidente de la misma.
b) Vicepresidente: El Subdirector Adjunto de Medios de Producción Agrícolas y Oficina Española de Variedades Vegetales.
c) Secretario: Un funcionario de la Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas y Oficina Española de Variedades Vegetales, que ocupe un puesto de nivel, al menos, 22, que también actuará como Vocal de la misma, designado por el Director General de Producciones y Mercados Agrarios, y que, en su ausencia, será sustituido por uno de los Vocales.

2. La Comisión está integrada también por los siguientes Vocales:

a) El Jefe de la Abogacía del Estado del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que, en caso de ausencia, enfermedad u otra causa justificada, será sustituido por otro Abogado del Estado que preste sus servicios en dicho Departamento, designado por el mismo.
b) Un Jefe de Área de la Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas y Oficina Española de Variedades Vegetales.

c) Los siguientes expertos nombrados, por cada año natural, por el Director General de Producciones y Mercados Agrarios, a propuesta del Subdirector General de Medios de Producción Agrícolas y Oficina Española de Variedades Vegetales:

1.º Tres expertos en evaluación y caracterización varietal.
2.º Tres expertos en genética vegetal.
3.º Un experto en botánica o fisiología vegetal.
4.º Un experto en biología molecular.
5.º Un experto en semillas de cultivos herbáceos extensivos.
6.º Un experto en semillas de cultivos herbáceos intensivos.
7.º Un experto en plantas de vivero, frutales y cultivos leñosos.
8.º Un experto en plantas ornamentales.
9.º Un experto en conservación de recursos fitogenéticos.
10.º Un experto en patentes.
11.º Dos expertos en materia jurídica relacionada con la protección de las obtenciones vegetales y otros derechos de propiedad industrial.
12.º Un experto en denominaciones de origen.

Los expertos designados son inamovibles durante el período de su nombramiento.

3. Asimismo, asistirán a las reuniones de la Comisión los invitados que proponga el Presidente, que tendrán voz pero no voto.
4. A cada reunión se convocará a los expertos que tengan relación con las especies a que pertenezcan los expedientes objeto de estudio.

Artículo 32. *Funciones de la Comisión.*

1. La Comisión de protección de obtenciones vegetales ejercerá las funciones que le encomienda el artículo 34 de la Ley 3/2000, de 7 de enero, así como las siguientes:

a) Proponer al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación la extinción de los títulos de obtención vegetal, en los casos previstos en este reglamento.
b) Acordar la continuación del examen técnico cuando de los datos disponibles al finalizar los ensayos preceptivos no sea posible tomar una decisión sobre la concesión o denegación del derecho.
c) Aprobar, en su caso, los protocolos con los caracteres que se vayan a estudiar, los niveles de expresión, los baremos y cuantas decisiones deban adoptarse para garantizar el principio de igualdad y la homogeneidad en las decisiones, teniendo en cuenta las recomendaciones de los comités técnicos de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, el estado de la técnica y los informes del órgano competente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

2. Las propuestas a que se refiere el apartado anterior estarán basadas en los siguientes informes y documentos:

a) En los datos aportados por los expertos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
b) En los datos aportados por otros organismos públicos o privados que hayan participado en la realización de los ensayos de identificación.
c) En los documentos aportados en el expediente y aquellos otros que pudiesen aportar las autoridades de los Estados miembros de la Unión Europea o de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales que hayan ensayado la variedad.

3. La Comisión de protección de obtenciones vegetales asumirá las demás funciones que le encomienda este reglamento y aquellas otras que se deriven de otras normas nacionales o comunitarias relativas a los derechos de obtentor.

Artículo 33. *Acceso de los miembros de la Comisión al secreto de la obtención.*

1. Sólo los miembros de la Comisión que por razón de sus funciones oficiales deban conocer los datos, documentos y actos declarados secretos por el instructor del

procedimiento tendrán acceso a ellos y tendrán la obligación de mantener su confidencialidad.

2. No obstante, el instructor del procedimiento proporcionará a la Comisión la información precisa que se estime conveniente para la resolución de los procedimientos, salvaguardando en todo caso el secreto de la obtención.

Artículo 34. *Convocatoria y orden del día de las reuniones.*

1. El presidente convocará por escrito, al menos con 15 días de antelación a la celebración de una reunión, a la Comisión, al menos una vez al año, sin perjuicio de su facultad para convocarla cuando lo estime conveniente o cuando se lo solicite motivadamente un tercio de sus miembros.

2. Los participantes de las reuniones de la Comisión deberán guardar el debido sigilo de sus deliberaciones.

Artículo 35. *Validez de la constitución de la Comisión y eficacia de sus acuerdos.*

1. La Comisión de protección de obtenciones vegetales se entenderá válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando asistan la mitad más uno de sus miembros convocados, entre los que deberán encontrarse el presidente o el vicepresidente y el secretario.

2. En segunda convocatoria, la citada comisión quedará válidamente constituida cualquiera que sea el número de miembros presentes, siempre que entre ellos se encuentre el presidente o el vicepresidente y el secretario, al objeto del estricto cumplimiento de los plazos del procedimiento de concesión del derecho de obtentor y la defensa de los intereses de los solicitantes.

Artículo 36. *Adopción de acuerdos y aprobación de actas.*

1. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple, decidiendo en caso de empate el voto de calidad del presidente o del vicepresidente, en su caso.

2. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión ordinaria, si bien las propuestas de resolución deberán figurar en un documento aprobado en la misma sesión por la Comisión y que, posteriormente, se unirá al acta definitiva, en la que constarán, si los hubiera, los votos particulares.

TÍTULO V

Procedimiento de inscripción

CAPÍTULO I

Solicitudes

Artículo 37. *Iniciación del procedimiento.*

1. El procedimiento para la concesión de un título de obtención vegetal se iniciará siempre a solicitud de persona interesada.

2. El solicitante del derecho sólo podrá ser el obtentor o su causahabiente, que podrán actuar por sí mismos o por medio de representantes debidamente acreditados.

Artículo 38. *Solicitud.*

1. La solicitud dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá presentarse en cualquiera de los registros u oficinas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y deberá contener, como mínimo, los siguientes datos:

a) Nombre, apellidos y domicilio y número de identificación fiscal del solicitante y, en su caso, de su representante.

b) Nombre, apellidos y domicilio del obtentor, en caso de no coincidir con el solicitante.

c) Género y especie a los que pertenece la variedad.

d) Denominación propuesta con indicación de si se trata de una denominación de fantasía o en forma de código y/o, en su caso, la referencia del obtentor.

e) Nacionalidad del solicitante y, en su caso, del obtentor.

f) Si se trata de una variedad que es o contiene un organismo modificado genéticamente.

g) Si la variedad se encuentra solicitada o inscrita en algún país de la Unión Europea o de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, u otro país que conceda títulos equivalentes, como variedad protegida o comercial, con indicación de su denominación.

h) Cuestionario técnico, así como el procedimiento de acuerdo con el cual la variedad ha sido obtenida o descubierta y desarrollada y su genealogía.

i) Declaración formal del solicitante relativa a la novedad conforme a lo previsto en el artículo 3.2.

2. A los efectos del artículo 42.3.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sólo se considerará iniciado el procedimiento cuando la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su recepción, conforme a lo previsto en el artículo 26.

3. Las comunidades autónomas que reciban las solicitudes remitirán al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dentro de los cinco días siguientes al de su recepción, una copia de los documentos recibidos que integran la solicitud admitida a trámite.

Artículo 39. *Reconocimiento del secreto de obtención.*

1. El solicitante deberá indicar en el escrito de solicitud los actos, datos y documentos que a su criterio deben mantenerse confidenciales. No obstante, la fórmula concreta de la variedad tendrá siempre la consideración de secreto de obtención.

2. El órgano competente para la instrucción y resolución del procedimiento, una vez estudiados los requisitos materiales de la solicitud, señalará definitivamente los actos, datos y documentos que deben considerarse secreto de obtención.

3. Cuando en un procedimiento se presenten oposiciones, el secreto de obtención seguirá las reglas señaladas en el capítulo IV de este título.

Artículo 40. *Reivindicación del derecho de prioridad.*

Cuando se reivindique el derecho de prioridad de una solicitud anterior, deberán añadirse a las especificaciones a que se refiere el artículo anterior:

a) La fecha de presentación de la solicitud anterior en virtud de la cual se reivindica el derecho de prioridad y país de recepción.

b) La denominación bajo la cual la variedad ha sido solicitada o registrada.

Artículo 41. *Documentos que deben acompañar la solicitud.*

1. En relación con los aspectos formales la solicitud de inscripción deberá acompañarse de los siguientes documentos:

a) El documento fehaciente que acredite, en su caso, el título de sucesión.

b) La autorización del obtentor cuando para la producción comercial de plantas o material de propagación de la variedad objeto de protección sea necesaria la utilización repetida o sistemática de plantas enteras o partes de plantas correspondientes a otra variedad protegida.

c) Cuando se actúe por medio de representante, el documento fehaciente que lo acredite como tal; se deberán aportar los datos precisos, a los efectos de notificación y liquidación de tasas, cuando los solicitantes sean extranjeros sin domicilio habitual o sucursal en el territorio nacional.

2. En relación con los aspectos materiales la solicitud de inscripción deberá acompañarse de los siguientes documentos:

a) Una declaración formal en la que el solicitante especifique que la variedad para la que se solicita la protección es distinta, homogénea y estable y que no ha sido explotada con autorización del obtentor de conformidad con lo dispuesto en este reglamento.

b) Si la variedad ha sido explotada, un documento en el que conste la primera fecha de la explotación, las entregas realizadas para experimentación y los concursos en los que se ha presentado.

c) Un cuestionario técnico con los datos relativos a la variedad solicitada, de acuerdo con la especie o grupos de especie de que se trate.

d) Si se reivindica la prioridad, un documento que contenga los datos que este reglamento exige para su aceptación.

e) El informe preceptivo emitido por la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre la denominación de la variedad, si bien este documento podrá presentarse durante la tramitación del procedimiento.

Artículo 42. *Variedades modificadas genéticamente.*

En el caso de variedades modificadas genéticamente, además de los datos y documentos exigidos con carácter general, deberán acompañarse los siguientes:

a) Una declaración de que la variedad contiene un organismo modificado genéticamente, según lo establecido en la Ley 9/2003, de 25 de abril.

b) La información relativa a la modificación genética, así como la relativa a la planta modificada genéticamente y de todas las precauciones que el solicitante ha propuesto adoptar, así como la información suficiente para que pueda comprobarse por medios analíticos la modificación genética.

c) La información de la situación administrativa de los permisos de liberación voluntaria y comercialización del organismo modificado genéticamente.

Artículo 43. *Precedencia de una solicitud.*

1. La precedencia de una solicitud vendrá determinada por la fecha, hora y minuto en la que ha sido recibida y que deberá constar expresamente. Cuando en una solicitud no conste la hora o el minuto, se le asignará la última hora o minuto del día, según los casos.

2. La fecha de recepción a que se refiere el apartado anterior debe entenderse como la de entrada en cualquiera de los órganos en los que se puede presentar la solicitud, de conformidad con lo previsto en este reglamento.

Artículo 44. *Publicidad de las solicitudes.*

1. En cumplimiento de las recomendaciones de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicará periódicamente un boletín oficial de variedades protegidas.

2. La periodicidad de la publicación podrá variar en función del volumen de la información publicada y de otras circunstancias relacionadas con las necesidades del servicio.

3. En los boletines se publicarán los datos relativos a las solicitudes que hubieran pasado con éxito el examen formal y cuyos expedientes hayan sido remitidos al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Artículo 45. *Estructura y contenido del boletín.*

1. En el capítulo primero se publicarán las solicitudes, con expresión del número de registro del expediente, fecha de solicitud, especie, denominación de la variedad o referencia del obtentor, solicitante, obtentor y representante.

2. En el capítulo segundo se publicarán las denominaciones propuestas, los cambios de denominación y las denominaciones aprobadas, con expresión del número de registro del expediente, fecha de solicitud, denominación anterior, obtentor y solicitante.

3. En el capítulo tercero se publicarán las solicitudes retiradas por el solicitante y las canceladas por falta de actividad del solicitante en la tramitación del procedimiento, con expresión del número de registro del expediente, la fecha, la especie y la denominación de la variedad.

4. En el capítulo cuarto, subdividido en dos partes, se publicarán los títulos de obtención vegetal concedidos y los denegados con expresión del número de registro del expediente, la

fecha de concesión, el número de título, la especie, la denominación de la variedad, el obtentor y el titular del derecho.

5. Siguiendo la estructura establecida en los apartados anteriores, podrán añadirse otros capítulos para publicar los cambios de titularidad, las extinciones de títulos por cualquier causa, las licencias de explotación y cuanta información se considere de interés.

Artículo 46. *Derecho de prioridad.*

La prioridad reconocida conforme a lo previsto en el artículo 38 de la Ley 3/2000, de 7 de enero, significará que, cuando la Comisión de protección de obtenciones vegetales vaya a estudiar la inscripción de variedades, en el caso de conflicto entre solicitudes cuyo examen técnico ponga de manifiesto que no se distinguen, tiene prioridad para ser inscrita la solicitud que:

a) Haya reivindicado la prioridad de una solicitud anterior presentada en otro Estado miembro de la UPOV.

b) Si son varias las solicitudes que reivindican la prioridad, la que resulte más antigua.

CAPÍTULO II

Tramitación de las solicitudes

Artículo 47. *Examen de forma.*

1. El órgano competente para recibir la solicitud comprobará que contiene los datos y documentos señalados en el artículo 41.1.

2. Asimismo, comprobará que la solicitud viene acompañada del formulario técnico oficial para la especie de que se trate, siempre que no se trate de la primera solicitud de una especie, y de la denominación o referencia del obtentor.

3. Si como consecuencia de estas comprobaciones se apreciara alguna deficiencia, se requerirá al solicitante para que en los plazos establecidos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos para cada caso, y se le apercibirá de que, de no hacerlo, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada al efecto por el órgano competente.

4. La comunicación a que hace referencia el apartado anterior, emitida de conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, hará constar:

a) El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento y la suspensión del procedimiento durante la realización del examen técnico.

b) La fecha de iniciación del procedimiento.

c) El sentido desestimatorio del silencio administrativo.

d) El número de expediente, que tendrá carácter provisional.

Artículo 48. *Remisión de la solicitud.*

1. Las comunidades autónomas remitirán al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con todo lo actuado, las solicitudes que hubieran superado el examen de forma o las que hubieran subsanado los defectos imputados, antes de la fecha límite de entrega de material, para que las variedades solicitadas puedan ser incluidas en los ensayos correspondientes.

2. Las solicitudes que hubieran sido tenidas por desistidas serán notificadas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una vez que la resolución sea firme, con indicación de su fecha de adopción. Si la resolución hubiera sido impugnada, también se notificará esta circunstancia.

Artículo 49. *Nuevas especies.*

Cuando se presente a registro la primera solicitud de una especie, la Administración dispondrá de un plazo no superior a seis meses para establecer el cuestionario técnico, las condiciones y ubicación de los ensayos, el material necesario, los caracteres que se van a tomar y cuantas actuaciones sean necesarias para poder determinar si la variedad cumple

las condiciones relativas a la distinción, homogeneidad y estabilidad a que se refiere el artículo 5 de la Ley 3/2000, de 7 de enero.

Artículo 50. *Examen de fondo.*

1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación examinará la documentación adjunta a la solicitud para comprobar los requisitos materiales y realizar un examen general de licitud de los aspectos a que se refieren los artículos 39, 40, 41.2 y 42.

2. Asimismo, comprobará:

a) Si la solicitud puede acogerse al derecho de obtentor con arreglo a lo dispuesto en la definición de variedad y obtentor.

b) Si del formulario técnico y los datos técnicos aportados por el solicitante se obtiene la información necesaria para la realización del examen técnico.

c) Si la denominación es adecuada, conforme a lo previsto en el título VI.

3. Los interesados dispondrán de un plazo de 30 días para la aportación de los documentos preceptivos o medios de prueba, no aportados al expediente, y que sean necesarios para las comprobaciones a que se refiere el apartado anterior.

4. El instructor del procedimiento, en el plazo de 10 días, contados a partir del siguiente a la recepción de la solicitud, remitirá al solicitante una copia sellada de su solicitud, en la que constará:

a) El número del expediente o número de registro.

b) La fecha de recepción de la solicitud.

c) La fecha de entrega del material vegetal y si se incluye en los ensayos de la presente campaña.

d) El documento de ingreso de la tasa de tramitación y resolución, que se hará efectiva en los 10 días siguientes, con la obligación de remitir una copia del ingreso.

5. Además de las comprobaciones descritas en los apartados anteriores, se procederá a la realización del examen técnico de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes y en los anexos.

Artículo 51. *Acumulación de expedientes.*

1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá acordar la acumulación de expedientes cuando una variedad se encuentre solicitada, al mismo tiempo, en los registros de variedades protegidas y comerciales, e informará de esta circunstancia al solicitante.

2. Contra este acuerdo no procederá recurso alguno, si bien el solicitante podrá alegar cuantas circunstancias estime que se oponen al acuerdo de acumulación. El instructor del procedimiento podrá revocar su decisión o confirmarla.

3. Los expedientes acumulados se regirán por las normas establecidas en este reglamento y supletoriamente por las contenidas en el Reglamento general del registro de variedades comerciales.

CAPÍTULO III

Examen técnico

Artículo 52. *Examen técnico.*

1. Una vez realizado con resultado positivo el examen de la solicitud y los actos de instrucción, la variedad será sometida a un examen técnico que consistirá en un ensayo de identificación para comprobar que el material de la variedad objeto de la solicitud resulta distinto, homogéneo y estable.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en relación con la fecha de iniciación del procedimiento y prelación de solicitudes, las variedades cuyo examen técnico no pueda efectuarse por causas imputables al solicitante, siempre que no proceda el archivo del expediente, se entenderán presentadas, a los efectos del estudio de la distinción con otras variedades, en la campaña en que efectivamente resulten ensayadas.

3. Asimismo, cuando se den las circunstancias a que se refiere el apartado anterior, no podrá reivindicarse el derecho de prioridad.

4. Para proceder a realizar los ensayos de identificación, deberá haberse efectuado el pago de las tasas relativas a dichos ensayos, teniendo en cuenta que:

a) El primer año, el pago deberá realizarse antes de la fecha límite de entrega del material conforme a lo dispuesto en este reglamento y sus anexos, y será obligatorio el envío de una copia del ingreso al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) El segundo año y los sucesivos, si los hubiera, el pago de la tasa deberá realizarse en el período voluntario que comienza a contar en el momento de la notificación del lanzamiento de la tasa.

5. Todos los centros que realizan ensayos de distinción, homogeneidad y estabilidad de las variedades objeto de una solicitud de inscripción en los registros de variedades de cualquier especie vegetal deberán estar acreditados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Para obtener la acreditación, los centros de ensayos deberán cumplir, al menos, las condiciones establecidas en la norma de calidad de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales. Se establecerán auditorías que permitan comprobar el cumplimiento por los centros de ensayo de la citada norma de calidad.

Artículo 53. *Material necesario para el examen técnico.*

1. Las características y calidad del material vegetal, así como las cantidades necesarias para la realización del examen técnico, las fechas y el lugar de presentación, serán las establecidas en los anexos de este reglamento, según la especie de que se trate.

2. Para las especies que no se encuentran en los casos anteriores, el material vegetal y los datos a que se refiere el apartado anterior se comunicarán a los solicitantes en un plazo no superior a 10 días, contados desde el día siguiente a la conclusión del plazo de seis meses a que se refiere el artículo 49, teniendo en cuenta que:

a) Se utilizará, en los ensayos de identificación de las variedades de estas especies, el protocolo relativo a los caracteres y las condiciones de cultivo que apruebe la Comisión de protección de obtenciones vegetales, teniendo en cuenta los estudios de los comités de expertos de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, la Unión Europea y otros organismos, nacionales o internacionales, que sean expertos en la materia.

b) Cuando la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales fije en estas especies el correspondiente protocolo para determinar el carácter de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad, pasará a regirse por sus reglas, y no se aplicará para ellas lo establecido en los apartados siguientes en lo que se oponga a su contenido, ni las normas establecidas en este reglamento relativas a la duración de los ensayos o aquellas otras que resulten modificadas por aquel.

3. En todo caso y en lo no previsto por los anexos I y II, así como para las especies a que hace referencia el apartado anterior, el material vegetal deberá cumplir las siguientes especificaciones:

a) El material tendrá, al menos en lo que se refiere a germinación, pureza específica, humedad y sanidad, requisitos equivalentes al material certificado y, en su caso, deberá cumplir las condiciones establecidas en el Real Decreto 2071/1993, de 26 de noviembre, sobre medidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Unión Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países terceros.

b) El material destinado a los ensayos de identificación no deberá haber sufrido tratamiento alguno y se enviará sólo el primer año, salvo que en la comunicación citada anteriormente disponga otra cosa.

4. La no entrega del material vegetal en las cantidades y plazos señalados, sin justificación alguna por el solicitante, motivará la iniciación del plazo de caducidad del procedimiento, que se comunicará al interesado, transcurrido el cual sin que se haya enviado el material, se procederá al archivo de las solicitudes.

5. Cuando la justificación a que se refiere el apartado anterior se produzca, y el instructor la estime suficiente, continuará la tramitación del procedimiento aun en el caso de imposibilidad material de efectuar el ensayo en la campaña correspondiente, incluyéndose en la siguiente.

6. Será obligatoria la entrega del material correspondiente a los componentes hereditarios cuando se trate de variedades híbridas o sintéticas, siempre que dicho material no se haya ensayado con anterioridad en el Registro oficial de variedades protegidas o en el Registro de variedades comerciales; el solicitante indicará para cada componente si se trata de obtención propia, protegida por un título de obtención vegetal, o pertenece al dominio público.

Artículo 54. *Ensayos de identificación.*

1. Los caracteres observados durante la realización de los ensayos serán los establecidos en los anexos I, II y III o, en su caso, los establecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y aprobados por la Comisión de protección de obtenciones vegetales, conforme a lo previsto en el artículo anterior.

2. Los protocolos de realización, metodología de trabajo, niveles de expresión, baremos, elección de los testigos y duración de los ensayos serán los establecidos en los anexos I, II y III o los señalados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación conforme a lo previsto en el apartado anterior.

3. Los ensayos de identificación de variedades sintéticas e híbridos se realizarán:

a) Sobre siembras efectuadas con semilla híbrida de primera generación comercial.

b) Sobre siembras realizadas con sus componentes genealógicos.

4. Cuando los resultados obtenidos en los ensayos de identificación del primer ciclo vegetativo mostraran graves deficiencias en el material de la variedad, se podrá proponer, conforme al sistema establecido en la ley y en este reglamento, la no continuación de los ensayos, lo que motivará la resolución desestimatoria del procedimiento.

Artículo 55. *Realización del ensayo de identificación.*

1. Los ensayos de identificación tendrán la duración que establezcan los protocolos para las pruebas sobre el carácter distintivo, la uniformidad y la estabilidad que para cada especie publique la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales y, en su defecto, una duración mínima de dos años o, en su caso, de dos ciclos vegetativos, o de dos fructificaciones en las especies leñosas, salvo lo dispuesto en el apartado 4 del artículo anterior o lo establecido en los apartados 4 y 5 de este artículo.

2. Excepcionalmente, en las especies leñosas, siempre que se acredite el origen del material, las observaciones podrán realizarse en árboles adultos existentes en plantaciones establecidas en el territorio nacional.

3. Cuando la Comisión de protección de obtenciones vegetales lo establezca para la especie de que se trate, podrá convalidarse el primer año de ensayo oficial por los ensayos efectuados por el obtentor en el territorio nacional, siempre que:

a) Se hayan comunicado con antelación al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación los ensayos que se van a realizar, para que los técnicos en la especie de que se trate puedan comprobar la idoneidad del ensayo.

b) Se realice el ensayo siguiendo el correspondiente protocolo, bien de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, bien el aprobado por la Comisión de protección de obtenciones vegetales, siguiendo las recomendaciones de UPOV, relativo a los caracteres que se van a estudiar, niveles de expresión, testigos y metodología de trabajo.

c) Los resultados del ensayo oficial se correspondan con la descripción presentada.

4. Siempre que los protocolos citados en el artículo anterior no dispongan otra cosa, no será necesario un segundo año o ciclo de cultivo cuando los resultados del primer año o ciclo muestren diferencias claras con las variedades de la colección de referencia, y debido a la escasa influencia del entorno, sea previsible que estas diferencias no se van a ver alteradas, siempre que tal posibilidad esté admitida por la Comisión de protección de obtenciones vegetales para la especie de que se trate.

5. En los casos en que se determine, oída la Comisión de protección de obtenciones vegetales, y siempre que se sigan los protocolos a que se refiere el apartado 3, según la especie de que se trate, se podrá utilizar los resultados de otros ensayos de identificación cuando:

a) Se hayan realizado en otro país con el que España mantenga acuerdos en esta materia.

b) Se hayan realizado en España por instituciones públicas o privadas con experiencia en el ensayo de variedades.

c) Se hayan realizado por el obtentor siguiendo métodos de ensayo que pueden reconocerse como acordes con el estado de la técnica.

Artículo 56. *Ensayos de variedades modificadas genéticamente.*

Los ensayos de identificación, que se realizarán bajo la responsabilidad del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, serán efectuados bien directamente por éste, bien mediante acuerdos con las comunidades autónomas o con otros entes públicos o privados que desarrollen tareas similares, siempre que se puedan cumplir las condiciones establecidas por el órgano competente en la autorización de liberación voluntaria o de comercialización del organismo modificado genéticamente, así como las medidas complementarias medioambientales dictadas por él.

Cuando las condiciones a que se refiere el párrafo anterior no puedan llevarse a cabo en los campos de ensayo de la autoridad encargada de realizar el examen técnico, éste se realizará, cumpliendo dichas condiciones, en el lugar que señale el solicitante, a su costa, bajo control oficial en todas sus fases. La toma de datos durante el cultivo, relativos a la distinción, homogeneidad y estabilidad, será realizada por el personal técnico dependiente de la autoridad encargada del ensayo a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 57. *Validación de ensayos.*

Los ensayos de identificación efectuados en el Registro de variedades comerciales serán considerados válidos para el Registro oficial de variedades protegidas, y las muestras oficiales de la variedad que aportó el solicitante en su día para el Registro de variedades comerciales se considerarán igualmente muestra oficial en el Registro oficial de variedades protegidas.

Artículo 58. *Informe técnico sobre el resultado de los ensayos de identificación.*

1. La entidad encargada de la realización del ensayo de identificación de la especie de que se trate elaborará, para cada variedad ensayada, un informe en el que figure una descripción de ésta, de acuerdo con el protocolo y condiciones descritas en los artículos anteriores, y se indicarán sus diferencias con variedades próximas y un resumen de todos los hechos sobre los que se fundamenta el sentido positivo o negativo de su informe.

2. Dicho informe será remitido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en un plazo no superior a un mes, contado desde la conclusión del examen técnico, salvo causas especiales debidamente justificadas, en que dicho plazo podrá ampliarse a un máximo de seis meses.

3. Cuando los ensayos de identificación que se van a tener en cuenta para determinar si la variedad es distinta, homogénea y estable sean los realizados por el obtentor, los plazos previstos serán:

a) Si el ensayo fue realizado y la variedad descrita antes de la fecha de presentación de la solicitud, su incorporación al expediente deberá efectuarse en cualquier momento del procedimiento y, en todo caso, antes de que la denominación se haya comprobado que es adecuada; en este caso se entenderá cumplido el trámite de audiencia.

b) Si el ensayo no ha sido realizado, en la fecha a que se refiere el párrafo a), los plazos serán los señalados en el apartado 2.

Artículo 58 bis. *Composición integra del expediente administrativo.*

1. El expediente de cada variedad solicitada al Registro oficial de variedades protegidas estará integrado por cuantos datos, documentos, anotaciones, comprobaciones, ensayos de campo y laboratorio, bases de datos, cuadernos de campo y, en definitiva, todo el conjunto ordenado de documentación que, basada en la legislación vigente y en la norma de calidad que se encuentre en vigor en cada momento, deba tenerse en cuenta para la formación de la voluntad decisoria finalizadora del procedimiento administrativo por el órgano competente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en materia de registro de variedades.

2. Durante la tramitación del procedimiento administrativo la autoridad de Registro, así como el personal auditor, en el ejercicio de sus funciones, tendrán acceso a todas las bases de datos, documentos, análisis, parcelas de examen, laboratorios y cuantos datos y elementos deban tenerse en cuenta antes de la decisión que ponga fin al procedimiento.

3. La documentación a que se refieren los apartados anteriores debe obligatoriamente integrarse en el expediente antes de la resolución que ponga fin al procedimiento y no podrá utilizarse para otros fines distintos de la inscripción de variedades. La utilización de la documentación referida para usos o fines distintos del registro de variedades deberá ser autorizada por la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, salvaguardando, en todo caso, el secreto de obtención.

4. Las bases de datos que contienen las colecciones de referencia, tanto de material vivo y sus descripciones como de variedades incluidas únicamente con una descripción, cuya custodia corresponde al Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, quedan integradas en el Registro oficial de variedades protegidas formando parte de cada uno de los expedientes tramitados como base de datos utilizada para la distinción de las variedades candidatas. Su composición la integran todas las variedades notoriamente conocidas conforme a la definición del artículo 2.5 de este reglamento. Cada variedad incluida en la base de datos de la colección de referencia estará claramente identificada y descrita, e incluirá todos los datos relativos a las modificaciones y revisiones que hubiera tenido para adaptarla a los descriptores que en cada momento hayan estado en vigor.

5. Los tratamientos de datos de carácter personal de las personas físicas se realizarán con estricta sujeción a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Los datos personales que se integren en el expediente deberán ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para el cumplimiento de la finalidad del Registro y no podrán ser tratados para una finalidad distinta sin la previa autorización de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sin que, en ningún caso, puedan ser tratados ulteriormente de manera incompatible con su finalidad inicial.

CAPÍTULO IV

Oposiciones a la concesión del derecho de obtentor

Artículo 59. *Oposiciones a la concesión del título de obtención vegetal.*

1. Cualquier persona que tenga la condición de interesado a los efectos de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, podrá oponerse a la concesión de un título de obtención vegetal mediante la presentación de un escrito dirigido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

2. Únicamente podrán plantearse oposiciones basadas en alguno de los siguientes motivos:

a) El incumplimiento de las condiciones de novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad.

b) El incumplimiento de los requisitos relativos a los solicitantes. Sin embargo, la oposición no podrá fundamentarse en cuestiones de dominio, que deberán plantearse ante los tribunales de justicia.

c) La infracción de las normas sobre denominaciones varietales que se establezcan en este reglamento.

3. Las oposiciones presentadas a la inscripción de una variedad en la lista de variedades comerciales, y que al mismo tiempo se encuentre en fase de tramitación en el Registro oficial de variedades protegidas, se entenderán presentadas en éste y se regirán por las normas establecidas en este reglamento.

Artículo 60. *Tramitación de las oposiciones.*

1. La tramitación y resolución de las oposiciones se realizará de conformidad con los principios de contradicción e igualdad, siguiendo las normas establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. Las oposiciones serán comunicadas al solicitante, que dispondrá de un plazo de tres meses para hacer alegaciones sobre ellas y precisar si tiene intención de mantener su solicitud, modificarla o retirarla.

3. La contestación del solicitante será comunicada al opositor, que dispondrá de un plazo de un mes para formular alegaciones sobre ella y para ratificar o retirar su oposición.

Artículo 61. *Información y pruebas.*

1. Las oposiciones presentadas serán examinadas y resueltas de forma separada e independiente al procedimiento de concesión del título de obtención vegetal.

2. No obstante, la Comisión de protección de obtenciones vegetales podrá dilatar la resolución del procedimiento de concesión del título de obtención vegetal hasta tanto se tome una decisión definitiva sobre la resolución de las oposiciones.

3. El instructor del procedimiento, para resolver las oposiciones presentadas, podrá requerir a las personas que manifestaron la oposición la aportación de información y documentación adicional, así como del material vegetal necesario para proceder a su examen técnico.

4. Las pruebas que deban realizarse, a petición de los interesados, se efectuarán a su costa y su pago podrá exigirse por anticipado.

5. El instructor del procedimiento de tramitación de las oposiciones podrá proponer los medios de prueba que estime convenientes y aceptar o rechazar los que propongan los interesados mediante resolución motivada, contra la que podrá interponerse el recurso administrativo que corresponda.

Artículo 62. *Resolución de las oposiciones.*

1. El órgano instructor del procedimiento remitirá al órgano superior jerárquico el expediente con los documentos aportados, las pruebas realizadas y un informe con las conclusiones.

2. A la vista de los documentos, el órgano competente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, mediante resolución, resolverá las oposiciones presentadas, contra la que podrá interponerse recurso de alzada.

CAPÍTULO V

Secreto de la obtención y acceso a la información

Artículo 63. *Acceso a la información de expedientes en tramitación.*

1. Quienes tengan un interés legítimo en un procedimiento tendrán acceso a los documentos que constituyen el expediente objeto de tramitación, así como a la visita a los ensayos correspondientes al examen técnico.

2. Sin perjuicio de los principios de contradicción e igualdad, se garantizará el secreto de la obtención vegetal, siempre que la naturaleza de los intereses contrapuestos lo permita y con ello no se cause indefensión a los interesados.

3. En los casos de variedades en las que, para la producción de material, se requiera el empleo repetido del material de otras, el solicitante del título de obtención vegetal correspondiente podrá pedir, al presentar la solicitud, que los documentos y los ensayos relativos a éstas se mantengan con el debido secreto, y aquellos no podrán ser consultados ni éstos visitados, siempre que la resolución sobre la variedad principal no dependa directamente de los resultados de éstas y con ello no se cause indefensión a los interesados.

Artículo 64. *Acceso a la información de expedientes terminados.*

1. El acceso a la información de los ciudadanos se regirá por las normas establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y se garantizará siempre el secreto de la obtención vegetal, conforme a lo previsto en el artículo 39 de este reglamento.

2. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tendrá la obligación de conservar la documentación contenida en los expedientes durante cinco años, contados a partir de la extinción del título de obtención vegetal o de la resolución del procedimiento.

CAPÍTULO VI

Resolución del procedimiento

Artículo 65. *Resolución.*

1. El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, a propuesta de la Comisión de protección de obtenciones vegetales, concederá el título de obtención vegetal a un solicitante cuando, como resultado del examen técnico de la variedad, se compruebe que cumple con todas las condiciones previstas en este reglamento.

2. La protección otorgada por el título de obtención vegetal producirá efectos con carácter retroactivo desde el momento de la presentación de la solicitud.

3. Las órdenes ministeriales por las que se conceden títulos de obtención vegetal se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado». Las solicitudes de título de obtención vegetal que resulten denegados se efectuarán por orden ministerial, que será comunicada a los interesados.

4. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación expedirá el título de obtención vegetal en un documento oficial, en el que se hará constar el titular o propietario del título, la especie y denominación de la variedad, la fecha de concesión y la duración de la protección.

Artículo 66. *Duración del procedimiento.*

1. Transcurrido el plazo máximo de duración del procedimiento sin que la Administración haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud del título de obtención vegetal.

2. No obstante, aun cuando haya transcurrido el plazo máximo de duración del procedimiento y se haya producido el silencio administrativo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dictará resolución expresa en todos los casos, y podrá revocar el acto anterior desfavorable y conceder el título de obtención vegetal.

3. El plazo máximo de duración del procedimiento será de seis meses y en su cómputo se tendrá en cuenta:

a) Que el plazo se interrumpirá desde la fecha de la comunicación al interesado prevista en el artículo 53.4.

b) Que el plazo permanecerá interrumpido hasta que finalice el examen técnico o la Comisión de protección de obtenciones vegetales proponga no continuar los ensayos, o se paralice el procedimiento por causas imputables al solicitante.

c) El plazo interrumpido comenzará a contar nuevamente desde la fecha en que se comunica al interesado que queda abierto el trámite de audiencia, momento en que se habrán incorporado al expediente los resultados del examen técnico y se habrá comprobado que la denominación es adecuada, de acuerdo con lo dispuesto en el título VI.

Artículo 67. *Desistimiento y renuncia.*

1. El solicitante podrá desistir de su solicitud o renunciar a sus derechos, lo que motivará que la Administración declare la cancelación del procedimiento.
2. El desistimiento o la renuncia se efectuarán por escrito, en el que se hará constar el número de expediente, la especie y la última denominación que se hubiese presentado.
3. Cuando se declare el desistimiento o la renuncia, el solicitante dispondrá de un plazo de tres meses para retirar el material vegetal sobrante, transcurrido el cual se procederá a su destrucción.

TÍTULO VI

Denominación de la variedad

Artículo 68. *Denominaciones.*

1. Las denominaciones de las variedades deberán cumplir las disposiciones contenidas en el Reglamento (CE) n.º 930/2000, de la Comisión, de 4 de mayo de 2000, por el que se establecen disposiciones de aplicación referentes a la adecuación de las denominaciones de las variedades de las especies de plantas agrícolas y especies hortícolas.
2. Las disposiciones del citado reglamento se aplicarán con carácter general a todos los géneros y especies vegetales.

Artículo 69. *Presentación.*

1. La solicitud de denominación para una variedad se efectuará por escrito, en cualquier momento del procedimiento, antes del trámite de audiencia, y en ella se indicará si es nombre de fantasía o código, y se publicará en el boletín del Registro oficial de variedades protegidas.
2. Cuando el solicitante no indique el tipo de denominación que propone, se aplicarán las reglas relativas a las denominaciones de fantasía.
3. Las solicitudes podrán presentarse con una referencia del obtentor, sin propuesta de denominación, propuesta que podrá realizarse conforme a lo previsto en el apartado 1.

Artículo 70. *Aprobación.*

1. A los tres meses de su publicación sin haber recibido objeción alguna, y tras haber comprobado que se ajusta a lo previsto en los artículos anteriores, la denominación quedará aprobada provisionalmente.
2. La aprobación definitiva de la denominación, que se producirá al mismo tiempo que se conceda el derecho de obtentor, estará condicionada al informe preceptivo de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
3. Recibida una objeción a la denominación, o comprobado que no se ajusta a lo establecido en este título, se requerirá al solicitante para que en el plazo de 10 días proponga una nueva denominación.
4. Las denominaciones varietales que hayan sido solicitadas o aceptadas en forma de código estarán claramente identificadas como tales en las pertinentes publicaciones mediante una nota a pie de página, con la siguiente explicación: «Denominación varietal solicitada o aceptada en forma de código».

TÍTULO VII

Mantenimiento del derecho de obtentor

CAPÍTULO I

Mantenimiento de las características varietales

Artículo 71. *Verificación de la variedad.*

1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá comprobar, mediante ensayos específicos, si las variedades objeto del título de obtención vegetal permanecen inalterables cuando:

a) Existan indicios de que alguna variedad ha perdido sus características iniciales, o no es homogénea o estable.
b) Exista denuncia de algún particular.
2. Las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus funciones ejecutivas sobre control, certificación y comercio de semillas y plantas de vivero, podrán comprobar si las variedades protegidas permanecen inalterables cuando:

a) Sea consecuencia de normal desempeño de sus funciones sobre conservación de variedades, inspección de campos, certificación u otras.
b) Exista denuncia de algún particular.

3. Cuando existan indicios de que la variedad no está siendo mantenida adecuadamente por el titular del título de obtención vegetal, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o, en su caso, la comunidad autónoma competente ordenarán un control del mantenimiento de la variedad y establecerán sus modalidades, mediante ensayos de campo u otros ensayos en los que el material suministrado por el titular será comparado con la descripción o la muestra oficial de la variedad.
4. Cuando de dicho control se desprenda que el titular no ha mantenido las condiciones de la variedad, se le advertirá de ello y se procederá conforme a lo previsto en el capítulo II de este título.
5. En aquellos casos en que se compruebe que la variedad no es homogénea o estable, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá decidir la extinción del derecho, previa audiencia del interesado y, en su caso, previo informe de los servicios correspondientes de las comunidades autónomas que efectuaron los controles pertinentes.

CAPÍTULO II

Procedimiento

Artículo 72. *Procedimiento de comprobación.*

1. Por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o los servicios competentes de las comunidades autónomas se iniciará un expediente de comprobación y verificación de las características varietales cuando se den las circunstancias a que se refiere el artículo 71 o el titular del derecho, en los plazos previstos, no presente la información, documentos o material a que se refieren los artículos 50 y 51 de la Ley 3/2000, de 7 de enero.
2. Se procederá a la realización del examen técnico correspondiente, siempre que de los materiales existentes de la variedad no se deduzca inequívocamente la pérdida de las condiciones que dieron origen a la concesión del derecho.
3. El examen técnico deberá realizarse por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de acuerdo con las siguientes especificaciones:

a) Deberá sembrarse el material que se desee comprobar junto a la muestra oficial.
b) Los caracteres que se van a observar, los niveles de expresión, las condiciones del cultivo y demás condiciones técnicas deberán guardar la mayor uniformidad con el ensayo original.

4. La resolución de los procedimientos requerirá, en todo caso, informe preceptivo de la autoridad responsable de los ensayos de identificación.

Artículo 73. *Procedimiento de extinción.*

1. Cuando el procedimiento de comprobación ponga de manifiesto la pérdida de las condiciones que dieron origen a la concesión del título de obtención vegetal, por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se incoará un procedimiento de extinción del derecho de obtentor.

2. Cuando el procedimiento de comprobación hubiese sido incoado por una comunidad autónoma, se remitirán los expedientes completos al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con un informe final del instructor del procedimiento, informe que será preceptivo y no vinculante.

3. El procedimiento se iniciará de oficio y se dará traslado al titular del título de obtención vegetal de los hechos, pruebas, ensayos, de cualesquiera otros documentos y de la resolución del procedimiento de comprobación.

4. El titular del derecho podrá alegar y presentar, en el plazo de un mes, cuantas pruebas, hechos o documentos puedan demostrar que la variedad se sigue conservando con sus características originales y que no es responsable de los hechos que dieron lugar al expediente de comprobación.

5. La Comisión de protección de obtenciones vegetales propondrá, en su caso, al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación la extinción del derecho del obtentor o las medidas correctoras necesarias y los plazos correspondientes para hacerlas efectivas, y comunicará a las comunidades autónomas, cuando éstas hubiesen incoado el procedimiento de comprobación, la resolución definitiva.

6. Cuando la resolución consista en la extinción del derecho, tomará la forma de orden ministerial y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».

ANEXO I

Cantidades, fechas y lugares de entrega del material vegetal necesario para la realización de los ensayos de identificación de especies para las que, en el momento de la entrada en vigor de la Ley 3/2000, de 7 de enero, se encontraba abierta la protección

Especies	Fecha límite de presentación de solicitudes	Material necesario para los ensayos	Fecha límite de entrega del material	Observaciones
CEREALES				
Trigo de invierno	1 de agosto	5 Kg de semillas y 240 espigas. (1)	1 de septiembre	Cantidades por entregar solo el primer año. Semilla sin tratar. Para variedades híbridas será necesaria la entrega de sus componentes hereditarios, indicando su origen.
Trigo de primavera	15 de agosto		15 de septiembre	
Cebada de invierno	1 de agosto	5 Kg de semillas y 240 espigas. (1)	1 de septiembre	
Cebada de primavera	15 de agosto		15 de septiembre	
Avena de invierno	1 de agosto	5 Kg de semillas y 240 espigas. (1)	1 de septiembre	
Avena de primavera	15 de agosto		15 de septiembre	
Triticale	1 de agosto	5 Kg de semillas y 240 espigas. (1)	1 de septiembre	
Arroz	1 de agosto	3 kg de semillas y 150 panículas (1)	1 de febrero	
Maíz	1 de enero	Componentes hereditarios (líneas puras e híbridos simples fundacionales) 5.000 semillas. Híbridos comerciales y variedades de polinización libre 5.000 semillas. (1)		
FORRAJERAS, PRATENSES, CESPITOSAS, LEGUMINOSAS DE GRANO				
Alfalfa	31 de diciembre	1 Kg semillas. (1)	20 de enero	Cantidades por entregar solo el primer año. Semilla sin tratar.
Guisante (partim)	15 de agosto	6 Kg semillas. (1)	1 de septiembre	
Haba (partim)	1 de agosto			
Ray-grass	1 de junio	1 Kg semillas. (1)	1 de julio	
Trébol	1 de julio		1 de agosto	
Veza común	3 de agosto	5 Kg semillas. (1)	1 de septiembre	
HORTÍCOLAS				

Especies	Fecha límite de presentación de solicitudes	Material necesario para los ensayos	Fecha límite de entrega del material	Observaciones
Guisante (partim)	15 de agosto	5 kg de semillas. (1)	1 de septiembre	Cantidades por entregar solo el primer año. Semilla sin tratar.
Haba (partim)	1 de agosto	6 kg de semillas. (1)		
Judía	1 de febrero		1 de marzo	
Lechuga	1 de junio y 1 de noviembre	70 g. (1)	1 de julio y 1 de diciembre	
Lenteja	1 de agosto	5 kg de semillas. (1)	1 de septiembre	
Melón	1 de junio y 1 de noviembre	150 g de semillas. (1)	1 de julio y 1 de diciembre	
Sandía	1 de noviembre		1 de diciembre	
INDUSTRIALES				
Algodón	1 de enero	5 kg de semilla (1)	15 de febrero	Cantidades por entregar solo el primer año. Semilla sin tratar. Para variedades híbridas o una asociación, será necesaria la entrega de sus componentes hereditarios.
Colza	1 de agosto	Componentes hereditarios (líneas puras, polinizadores e híbridos simples fundacionales): 300 g. (1) Variedades comerciales híbridas y no híbridas: 1 kg de semilla y 50 plantas desgranadas sin tratar con un mínimo de 200 semillas por planta, en bolsas separadas por cada una.	15 de agosto	
Girasol	1 de diciembre	Componentes hereditarios (híbridos simples fundacionales y líneas puras, androestéril (A) y restaurador (R) 500 g semillas. Línea pura B (mantenedora de la fertilidad): 300 g semilllas. Híbridos comerciales y variedades de fecundación libre: 2 kg de semillas. (1)	1 de enero	
Soja	1 de enero	5 kg de semilla.	1 de febrero	
Patata	1 de enero	220 tubérculos de 35 a 50 mm. de calibre. (2)	20 de octubre	Cantidades por entregar todos los años.
ROSAL Y CLAVEL				
Rosal	1 de diciembre	6 plantas. (3)	1 de enero	Entregar solo el primer año.
Clavel	15 de marzo	50 esquejes enraizados. (3)	15 de abril	Entrega anualmente.
FRUTALES				
Almendro	1 de diciembre	9 plantas injertadas de un año sobre patrón clonal GF677. (9)	10 de enero al 10 de febrero	Los protocolos fijados por la Oficina Española de Variedades Vegetales, conforme a lo establecido en el anexo V, para los ensayos DHE de estas especies, establecerá las condiciones de todo tipo que debe cumplir el material vegetal.
Melocotonero, nectarina (variedades medias y tardías)				
Melocotonero, nectarina (variedades tempranas)	1 de noviembre	9 plantas injertadas de un año sobre patrón clonal GF677. (5)	1 de diciembre a 31 de enero	
Híbrido de almendro x melocotonero	1 de diciembre	15 esquejes enraizados. (10)	10 de enero al 15 de febrero	
Cítricos (todas las especies)	15 de abril	Cuatro varetas de 6 a 10 mm de diámetro de un año de edad con al menos 20 yemas útiles. Variedades para patrón: podrán requerirse, además, estacas enraizadas o semillas poliendriónicas. (5)	15 de mayo al 30 de junio	
Fresa	10 de septiembre	40 plantas frescas (6)	Del 10 al 25 de octubre	

ANEXO II

Cantidades, fechas y lugares de entrega del material vegetal necesario para la realización de los ensayos de identificación de especies que tiene abierta la correspondiente lista de variedades comerciales

Especies	Fecha límite de presentación de solicitudes	Material necesario para los ensayos	Fecha límite de entrega del material	Observaciones
CEREALES				
Centeno	1 de agosto	5 Kg de semillas. (1)	1 de septiembre	Entrega solo el primer año. Semilla sin tratar Para variedades híbridas será necesaria la entrega de sus componentes hereditarios, indicando su origen.
Sorgo	1 de enero	Componentes hereditarios (líneas puras e híbridos simples fundacionales): 1 kg de semillas. Híbridos comerciales y variedades de polinización libre: 3 kg de semillas. (1)	1 de febrero	
Pasto del Sudán				
Híbrido de sorgo x Pasto del Sudán				
FORRAJERAS, PRATENSES, CESPITOSAS, LEGUMINOSAS DE GRANO				

Especies	Fecha límite de presentación de solicitudes	Material necesario para los ensayos	Fecha límite de entrega del material	Observaciones
Agrostis Estolonífera: Agrostis stolonífera L.	1 de junio	1 kg de semillas (3)	1 de julio	Entregar solo el primer año.
Agrostis tenue: Agrostis Capillaris L.				
Grama de Bermudas: Cynodon dactylon (L).				
Dactilo: Dactilys glomerata L.				
Festuca alta: Festuca arundinacea Schreber				
Festuca pratense: Festuca pratensis Hudson.				
Festuca roja: Festuca rubra L.				
Poa de los prados: Poa pratensis L.				
Altramuz amarillo: Lupinus luteus L.	1 de agosto	5 kg de semillas (1)	1 de septiembre	
Altramuz azul: Lupinus angustifolius L.				
Altramuz blanco: Lupinus albus L.				
Yeros: Vicia ervilia (L.) Wild.				
Garbanzo: Cicer arietinum (L.) (partim).				
Veza vellosa: Vicia villosa Roth.				
Esparceta: Onobrychis viciifolia Scop.		2 kg. de semillas (1)		
Zulla: Hedysarum coronarium L.				
Alverjón (Vicia narbonensis L.)	1 de agostoo	3 Kg (1).	1 de septiembre	
ESPECIES HORTÍCOLAS				

Especies	Fecha límite de presentación de solicitudes	Material necesario para los ensayos	Fecha límite de entrega del material	Observaciones
Acelga: Beta vulgaris L. var. vulgaris	1 de marzo	200 g. (1)	1 de abril	Salvo en el caso del ajo, el material deberá entregarse sólo el primer año.
Ajo: Allium sativum L.	1 de septiembre	Primer año: 75 cabezas. Segundo año: 5 cabezas y 75 dientes (1)	15 de octubre	
Alcachofa: Cynara Scolymus L.	1 de mayo	120 zuecas o 60 g de semillas. (1)	1 de junio	
Apio: Apium graveolens L.	1 de marzo	15 g. (1)	1 de abril	
Berenjena: Solanum melongena L.	1 de junio y 1 de noviembre	20 g. (1)	1 de julio y 1 de diciembre	
Borraja: Borrago officinalis L.	1 de marzo	250 g. (1)	1 de abril	
Bróculi Brassica oleracea L. convar botrytis Alef, var, cymosa Dush		60 g. (1)		
Calabaza: Cucúrbita máxima Duch	1 de junio y 1 de noviembre	800 g. de semillas. (1)	1 de julio y 1 de diciembre	
Calabaza de peregrino: Lagenaria siceraria				
Calabaza moscada: Cucúrbita moschata Dus				
Calabacín: Cucúrbita pepo L.		600 de semillas. (1)		
Cardo: Cynara cardunculus L.	1 de marzo	100 g. (1)	1 de abril	
Cebolla: Allium cepa L.	1 de junio y 1 de noviembre	100 g. (1)	1 de julio y 1 de diciembre	
Cebollino: Allium schoenoprasum	1 de junio	100 g. (1)	1 de julio	
Chirivía: Pastinaca sativa L	1 de noviembre	50 g. (1)	1 de diciembre	
Col de Bruselas: Brassica oleracea L. convar oleracea var. gemmifera DC	1 de marzo	60 g. (1)	1 de abril	
Col de Milán: Brassíca oleracea L convar. capitata (L) Alef var botrytis L				
Coliflor: Brassica oleracea L. convar, botrytis (L) Alef, var. votrytis L				
Colinabo: Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Reich.				
Colirrábano: Brassica oleracea L. convar, acephala (DC) Alef var. gongylodes L.				
Col repollo chino: Brassica pekinensis Rupr.				
Col forrajera o berza: Brassica oleracea L. convar acephala (DC) Alef var. sabellíca L.				
Achicoria industrial: Cichorium intybus L		100 g. (1)		
Endivia y achicoria silvestre: Cichorium intybus L. (partim)		Endivia 60 g. Achicoria silvestre 100 g. (1)		
Escarola: Cichorium endivia L.		50 g. (1)		

Especies	Fecha límite de presentación de solicitudes	Material necesario para los ensayos	Fecha límite de entrega del material	Observaciones
Espárrago: Asparagus officinalis L	1 de enero	?250 g de semillas y 120 zarpas (1)	1 de febrero	El material deberá entregarse sólo el primer año.
Espinaca: Spinacia oleracea L.	1 de abril	?300 g. (1)		
Hinojo: Foeniculum vulgare millar	1 de marzo	?50 g. (1)	1 de abril	
Judía escarlata: Phaseolus coccineus L.	1 de febrero	?6 g. (1)	1 de marzo	
Lombarda: Brassica oleracea L. convar capitata (L.) Alef var rubra DC.	1 de marzo	60 g. (1)	1 de abril	
Nabo: Brassica rapa L. var. Rapa.	1 de abril	300 g. (1)	1 de mayo	
Pepino: Cucumis sativus L.	1 de junio y 1 de noviembre	70 g. (1)	1 de julio y 1 de diciembre	
Perejil: Petroselinum crispum (Miller)	1 de abril	25 g. (1)	1 de mayo	
Perifollo: Anthriscus cerefolíum (L) Hoffm.	1 de junio	50 g. (1)	1 de julio	
Pimiento: Capsícum annuum L.	1 de junio y 1 de noviembre	45 g. (1)	1 de julio y 1 de diciembre	
Puerro: Allium porrum L.	1 de noviembre	50 g. (1)	1 de diciembre	
Rábano y rabanito: Raphanus sativus L.	1 de marzo	150 g. (1)	1 de abril	
Remolacha de mesa: Beta vulgaris L. var conditiva Alef		200 g. (1)		
Repollo: Brassica oleracea L. convar capitata (L) Alef var alba DC.		60 g. (1)		
Salsifi blanco: Tragopogon porrífolíum L. Salsifi negro o escorzonera: Scorzonera hispánica L.		50 g. (1)		
Tomate: Lycopersicum lycopersicum (L.)	1 de junio y 1 de noviembre	20 g. (1)	1 de julio y 1 de diciembre	
Zanahoria: Daucus carota L.	1 de marzo	50 g. (1)	1 de abril	
Colinabo (Brássica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.)	1 de marzo	60 g. (1)	1 de abril	
Híbridos interespecífico del Género Lycopersicom.	1 de junio	20 g. (1)	1 de julio	
Nabo (B rássica napus L.)	1 de abril.	300 g. (1)	1 de mayo.	
INDUSTRIALES				
Cártamo	1 de diciembre	1 kg de semillas. (1)	1 de enero	Entrega sólo el primer año. Semilla sin tratar.
Lino		3 kg de semillas. (1)		
Cáñamo	1 de febrero	1 kg de semillas. (1)	1 de marzo	
Adormidera	1 de agosto	100 g de semillas. (1)	1 de septiembre	
ESPECIES FRUTALES				

Especies	Fecha límite de presentación de solicitudes	Material necesario para los ensayos	Fecha límite de entrega del material	Observaciones
Membrillero	1 de diciembre	9 plantas injertadas de un año sobre patrón clonal GF677. (4)	10 de enero a 10 de febrero	Los protocolos fijados por la Oficina Española de Variedades Vegetales, conforme a lo establecido en el anexo V, para los ensayos DHE de estas especies, establecerán las condiciones de todo tipo que debe cumplir el material vegetal.
Cerezo		9 plantas injertadas de un año sobre patrón SANTA LUCÍA. 64. (4)		
Peral		Variedades obtenidas por cruzamiento: 9 plantas injertadas de un año sobre patrón BA 29 y sobre injerto sobre MANTECOSA HARDY, si es necesario. Variedades obtenidas por mutación: 15 plantas en las mismas condiciones que el caso anterior. (4)		
Manzano		Variedades obtenidas por cruzamiento: 10 plantas injertadas de un año sobre patrón clonal M9. Variedades obtenidas por mutación: 15 plantas injertadas de un año sobre patrón clonal M. (10)	10 de enero al 28 de febrero	
Ciruelo europeo		10 plantas injertadas de un año sobre patrón SAN JULIÁN A. (10)		
Ciruelo japonés	1 de noviembre	9 plantas injertadas de un año sobre patrón MARIANA 26-24. (5)	1 de diciembre al 1 de enero	
Patrones del género prunus	1 de diciembre	15 esquejes enraizados. (10)	10 de enero 15 de febrero	
Albaricoquero	1 de noviembre	9 árboles injertados de un año sobre patrón ADESOTO 101. (5)	1 de diciembre a 31 de enero	
Olivo	1 de enero	8 plantas autoenraizadas de un año. (8)	1 de octubre a 30 de marzo	
Vid	1 de diciembre	Patrones: 25 barbados. Variedades viníferas o de mesa: 25 plantas injertadas sobre patrón 110 RICHTER. (7)	10 de enero a 10 de febrero	
Nogal	15 de enero	5 varetas de 40 cm de madera del año bien lignificadas, tomas de los dos primeros tercios de la rama del año, o 8 plantas injertadas de un año sobre patrón híbrido MJ 209 x RA. (11)	15 de febrero al 15 de marzo	
Avellano	1 de diciembre	8 plantas autoenraizadas de un año. (11)	Del 1 al 31 de enero	
Fortunela (todas las especies) y sus híbridos.	15 de abril.	4 varetas de 6 a 10 mm. de diámetro de un año de edad con al menos 20 yemas útiles(4).	Entre el 15 de mayo y 30 de junio.	
Híbridos interespecífico del Género Citrus.	15 de abril.	4 varetas de 6 a 10 mm. de diámetro, de un año de edad con al menos 20 yemas útiles (4).	Entre 15 de mayo y 30 de junio.	
Higuera (Ficus carica).	1 de marzo.	7 plantas de un año enraizadas en macetas (12).	Entre el 1 de abril y el 15 de mayo. 15 de marzo	
Todas las especies cultivadas del Género Vitis, así como sus híbridos interespecíficos e intervarietales.	1 de diciembre.	15 barbados en caso de patrones. 10 plantas injertos sobre patrón 110 Richter, en caso de variedades viníferas o de mesa, o yemas suficientes para obtener 10 plantas (6).	Entre el 10 de enero y el 1 de febrero. 15 de marzo	

ANEXO III

Direcciones para la entrega del material vegetal a que hacen referencia los anexos I y II en función de la especie de que se trate

REFERENCIA	DIRECCIÓN
1	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA). Avda. Padre Huidobro, s/n. Carretera de La Coruña, km 7,500. 28023-MADRID.
2	CENTRO DE CONTROL DE PATATA DE SIEMBRA DE CASTILLA Y LEÓN. Ctra. Riocabia, s/n. 09239-ALBILLOS (BURGOS).
3	INSTITUT DE RECERCA Y TECNOLOGIA AGROALIMENTARIA (IRTA). Ctra. de Cambrils, s/n. 08348-CAMBRILS (BARCELONA).

REFERENCIA	DIRECCIÓN
4	CENTRO DE SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO DE ARAGÓN. Avda. de Montañana, 1005. 50016-ZARAGOZA.
5	INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS. Ctra. de Moncada a Náquera, km 4,500. 46113-MONCADA (VALENCIA).
6	CENTRO DE INVESTIGACION Y FOMENTO AGROALIMENTARIO (CIFA). Centro Experimental El Rebollar. Ctra. de Moguer a El Rocío, km 4,500. 21800-MOGUER (HUELVA).
7	INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO (IMIDA). C/ Mayor, s/n. 30150 LA ALBERCA (MURCIA).
8	DEPARTAMENTO DE AGRONOMÍA. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes. UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. Avda. Menéndez Pidal, s/n. 14009-CÓRDOBA.
9	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA (CITA). Avda. de Montañana, 930. 50016-ZARAGOZA.
10	CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. Estación Experimental Aula Dei. Avda. de Montañana, 1005. 50016 ZARAGOZA.
11	CENTRO EXPERIMENTAL MAS BOVÉ (IRTA). Ctra. Reus ? El Morell, km 4,500. 43120- CONSTANTÍ (TARRAGONA).
12	Junta de Extremadura. Centro de investigación de la Finca de la Orden y Valdequesada.

ANEXO IV

Protocolos que deben utilizarse en los ensayos de identificación; lugares y condiciones de entrega del material vegetal en función de la especie de que se trate

Caracteres tomados en la identificación y condiciones del cultivo de la lechuga, maíz, trigo blando, judía, tomate, puerro, coles y coliflor	Caracteres tomados en la identificación y condiciones del cultivo de las demás especies comprendidas en los anexos I y II	Lugares y condiciones de entrega del material vegetal
Los caracteres que servirán para determinar el carácter de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad en estas especies serán, al menos, los fijados por el «Protocolo para las pruebas sobre el carácter distintivo, la homogeneidad y la estabilidad», dictadas por el consejo de administración de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, publicadas en su boletín oficial. Se preverán todos los caracteres, siempre y cuando la expresión de alguno de ellos no impida la observación de otro, o las condiciones ambientales en que se efectúe el ensayo no impidan la expresión de algunos de ellos. Los requisitos mínimos en relación con el diseño de la prueba y las condiciones de cultivo, para realizar los exámenes fijados en las directrices del protocolo citado, deberán cumplirse en el momento de la realización de los exámenes.	1. Para las demás especies se utilizará, en el ensayo de identificación de las variedades el protocolo relativo a los caracteres y las condiciones de cultivo aprobado por la Comisión de protección de obtenciones vegetales teniendo en cuenta los estudios de los comités de expertos de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, de la Unión Europea y de otras organizaciones o autoridades, nacionales e internacionales, que realicen tareas similares. 2. Las especies incluidas en los anexos I y II, para las que la Oficina Co- munitaria de Variedades Vegetales fije el correspondiente protocolo para determinar el carácter de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad, pasarán a regirse por sus reglas, y no será de aplicación para ellas lo establecido en el párrafo anterior en lo que se oponga a su contenido, ni las normas contenidas en este real decreto relativas a la duración de los ensayos o aquellas otras que resulten modificadas por aquel.	1. Cuando se trate de especies no previstas en los anexos I y II, o que sí estén previstas en dichos anexos pero no contengan referencia a la dirección de entrega, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, incluirá, entre los documentos que integran el modelo de solicitud, el relativo a las direcciones en las que deba entregarse el material vegetal. 2. El material vegetal necesario para la realización de los ensayos deberá remitirse con la información sobre los tratamientos y los productos empleados en ellos, así como el pictograma relativo a su toxicidad, para que se puedan tomar todas las precauciones necesarias para la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, que prevé la legislación específica. 3. Cuando el material vegetal proceda de muestras tomadas como consecuencia de procesos judiciales, ensayos de calidad a petición de terceros o controles del mantenimiento de las características varietales, y no se conozcan los productos empleados y su nivel de toxicidad, se procederá como si se tratase de agentes biológicos de máximo riesgo, y deberán tomarse todas las precauciones establecidas en la legislación específica.

§ 9

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

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 294, de 8 de diciembre de 2001
Última modificación: 28 de julio de 2022
Referencia: BOE-A-2001-23093

JUAN CARLOS IREY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

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

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

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

II

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

III

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

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

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

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

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

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

Menor relevancia presenta la incorporación de las directrices contenidas en el ADPIC. Es incuestionable el extraordinario efecto que este Acuerdo ha tenido sobre la regulación mundial de la propiedad intelectual -incluidas las marcas-, al adaptarlo a las últimas exigencias del comercio internacional. Sin embargo, las reglas que en el indicado Acuerdo se dedican a las marcas ya han sido parcialmente recogidas en la Ley 32/1988, al estar ésta directamente inspirada en el entonces Proyecto de Primera Directiva Comunitaria de Armonización que, a su vez, influyó decisivamente en el ADPIC. Por ello, la adecuación a este Acuerdo sólo ha precisado las siguientes medidas específicas: la ampliación de la legitimación para poder solicitar el registro de una marca en España a los nacionales de los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC); la incorporación del concepto de causas justificativas de la falta de uso de la marca; la protección reforzada de las marcas notorias registradas; y, finalmente, la introducción de una nueva prohibición absoluta de registro relativa a las falsas indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas, aun cuando no induzcan a error.

La respuesta de la Ley de Marcas a las exigencias contenidas en los instrumentos internacionales se ve culminada con la adecuación al Tratado sobre Derecho de Marcas,

adoptado en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Es éste un tratado sobre formalidades y sobre formularios-tipo que, por medio de una unificación de alcance mundial de las solemnidades que han de seguirse en la solicitud de una marca y en las incidencias que pudieran acontecer durante su existencia, persigue simplificar y abaratar el registro de marcas en el mundo.

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

IV

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

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

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

El procedimiento de registro se reforma, suprimiendo del examen que ha de efectuar la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) el referido a las prohibiciones relativas, quedando reservado este examen de oficio sólo para las prohibiciones absolutas. Las prohibiciones relativas sólo serán examinadas por la OEPM cuando un tercero legitimado formule la correspondiente oposición a la solicitud de marca presentada a registro, sin perjuicio de que la OEPM comunique, a efectos informativos, la existencia de la solicitud de registro a quienes en una búsqueda informática de anterioridades pudieran gozar de un mejor derecho. La finalidad de esta novedad procedimental es triple: alinearse con los sistemas mayoritarios en nuestro entorno europeo y, en particular, con el sistema de la marca comunitaria; evitar el planteamiento por la Administración de conflictos artificiales al señalar de oficio marcas anteriores cuando su titular no tiene interés en oponerse a la nueva solicitud y finalmente, ganar en rapidez y eficacia. El sistema que se establece es, por otra parte, más acorde con la naturaleza y sentido de las prohibiciones de registro y con los intereses a tutelar, predominantemente públicos o generales en el caso de las prohibiciones absolutas, y de carácter privado en el caso de las prohibiciones relativas, que son así calificadas precisamente porque protegen derechos privados y, en consecuencia, su defensa no debe imponerse sino dejarse en manos de los propios interesados, quienes gozan en la presente Ley de todas las garantías del Estado de Derecho a través del trámite de oposición

o del ejercicio de la acción de nulidad para proteger sus legítimos intereses y derechos. Siendo el sistema que se implanta el más generalizado en el ámbito europeo y el seguido por la marca comunitaria, no existe ninguna razón que justifique que en España las marcas nacionales sufran un examen más riguroso que las comunitarias, pues ello sólo perjudicaría a los usuarios del sistema español, en beneficio de los usuarios del sistema comunitario que podrán obtener marcas comunitarias -con los mismos efectos en España que una marca nacional- sin examen de oficio de las prohibiciones relativas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. *Ámbito de aplicación.*

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

a) Las marcas.
b) Los nombres comerciales.

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

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

Artículo 2. *Adquisición del derecho.*

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

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

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

Artículo 3. *Legitimación.*

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

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

TÍTULO II

Concepto de marca y prohibiciones de registro

CAPÍTULO I

Concepto de marca

Artículo 4. *Concepto de Marca.*

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

a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y

b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.

CAPÍTULO II

Prohibiciones absolutas

Artículo 5. *Prohibiciones absolutas.*

1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:

a) Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4.

b) Los que carezcan de carácter distintivo.

c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios.

d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

e) Los constituidos exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto o por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto.

f) Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.

g) Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio.

h) Los excluidos de registro en virtud de la legislación nacional o de la Unión o por acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado español, que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

i) Los excluidos de registro en virtud de la legislación de la Unión o de acuerdos internacionales en los que esta sea parte y que confieran protección a los términos tradicionales de vinos.

j) Los excluidos de registro en virtud de la legislación de la Unión o de acuerdos internacionales en los que esta sea parte, que confieran protección a especialidades tradicionales garantizadas.

k) Los que consistan en, o reproduzcan en sus elementos esenciales, la denominación de una obtención vegetal anterior, registrada conforme a la legislación de la Unión o al Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o España, que establezcan la protección de las obtenciones vegetales, y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas.

l) Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.

m) Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París.

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

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

CAPÍTULO III

Prohibiciones relativas

Artículo 6. *Marcas anteriores.*

1. No podrán registrarse como marcas los signos:

a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

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

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

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

b) Las marcas de la Unión registradas que, con arreglo a su Reglamento, reivindiquen válidamente la antigüedad de una de las marcas mencionadas en los puntos i) y ii) de la letra a), aun cuando esta última marca haya sido objeto de renuncia o se haya extinguido

c) Las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letras a) y b), a condición de que sean finalmente registradas.

d) Las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean "notoriamente conocidas" en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

Artículo 7. *Nombres comerciales anteriores.*

1. No podrán registrarse como marcas los signos:

a) Que sean idénticos a un nombre comercial anterior que designe actividades idénticas a los productos o servicios para los que se solicita la marca.

b) Que por ser idénticos o semejantes a un nombre comercial anterior y por ser idénticas o similares las actividades que designa a los productos o servicios para los que se solicita la marca, exista un riesgo de confusión en el público ; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con el nombre comercial anterior.

2. A los efectos de este artículo se entenderá por nombres comerciales anteriores:

a) Los nombres comerciales registrados en España cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen.

b) Las solicitudes de los nombres comerciales a los que hace referencia la letra anterior, a condición de que sean finalmente registradas.

Artículo 8. *Marcas y nombres comerciales renombrados.*

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

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

Artículo 9. *Otros derechos anteriores.*

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

a) El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca.

b) El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.

c) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 y 7.

d) El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado.

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

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

a) Se hubiera presentado ya una solicitud de denominación de origen o de indicación geográfica de conformidad con la legislación de la Unión o del Derecho nacional antes de la fecha de solicitud de registro de la marca o de la fecha de la prioridad reivindicada para la misma, a condición de que dicha denominación de origen o indicación geográfica quede finalmente registrada.

b) Dicha denominación de origen o indicación geográfica confiera a la persona autorizada, en virtud de la legislación aplicable para ejercer los derechos que se derivan de la misma, el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

Artículo 10. *Marcas de agentes o representantes.*

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

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

TÍTULO III

Solicitud y procedimiento de registro

CAPÍTULO I

Solicitud de registro

Artículo 11. *Presentación de la solicitud.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 12. *Requisitos de la solicitud.*

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

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

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

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

1. La fecha de presentación de la solicitud será la del momento en que el órgano competente, conforme a lo previsto en el artículo 11, reciba los documentos que contengan los elementos establecidos en el apartado 1 del artículo 12.
2. La fecha de presentación de las solicitudes depositadas en una Oficina de Correos será la del momento en que dicha oficina reciba los documentos que contengan los elementos previstos en el apartado 1 del artículo 12, siempre que sean presentadas en sobre abierto, por correo certificado y con acuse de recibo, dirigido al órgano competente para recibir la solicitud. La Oficina de Correos hará constar el día, hora y minuto de su presentación.
3. Si alguno de los órganos o unidades administrativas a que se refieren los apartados anteriores no hubieran hecho constar, en el momento de la recepción de la solicitud, la hora de su presentación, se le asignará la última hora del día. Si no se hubiera hecho constar el minuto, se asignará el último minuto de la hora. Si no se hubiera hecho constar ni la hora ni el minuto, se asignará la última hora y minuto del día.

Artículo 14. *Derecho de prioridad unionista.*

1. Quienes hubieran presentado regularmente una solicitud de registro de marca en alguno de los Estados miembros del Convenio de París o en algún miembro de la Organización Mundial del Comercio o sus causahabientes gozarán, para la presentación en España de una solicitud de registro de la misma marca, del derecho de prioridad establecido en el artículo 4 del Convenio de París.
2. Tendrán el mismo derecho de prioridad quienes hubieren presentado una primera solicitud de protección de la misma marca en un Estado u Organización internacional no mencionados en el apartado anterior, que reconozca a las solicitudes de registro de marcas presentadas en España un derecho de prioridad en condiciones y con efectos equivalentes a los previstos en el Convenio de París.
3. El solicitante que desee reivindicar la prioridad de una solicitud anterior deberá presentar, en la forma y plazos que reglamentariamente se establezcan, una declaración de prioridad y una copia certificada por la oficina de origen de la solicitud anterior acompañada de su traducción al castellano, cuando esa solicitud esté redactada en otro idioma. La reivindicación de prioridad implica el pago de la tasa correspondiente.

Artículo 15. *Prioridad de exposición.*

1. El solicitante de una marca que hubiera designado con ella productos o servicios en una exposición oficial u oficialmente reconocida gozará del derecho de prioridad de la fecha de la primera presentación de los productos o servicios con la marca solicitada en la

exposición, siempre que la solicitud de registro de la marca se presente en el plazo de seis meses a partir de aquella fecha.

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

CAPÍTULO II

Procedimiento de registro

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

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

a) Si la solicitud de marca cumple los requisitos para que se otorgue una fecha de presentación conforme al artículo 13.

b) Si se ha satisfecho la tasa de solicitud.

c) Si la solicitud de marca reúne los demás requisitos formales establecidos reglamentariamente.

d) Si el solicitante está legitimado para solicitar una marca, conforme al artículo 3 de esta Ley.

2. Si del examen resultara que la solicitud presenta alguna irregularidad o defecto, se decretará la suspensión de la tramitación del expediente y se otorgará al solicitante el plazo que reglamentariamente se determine para que los subsane o formule, en su caso, las alegaciones pertinentes.

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

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

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

Artículo 17. *Remisión de la solicitud.*

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

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

Artículo 18. *Publicación de la solicitud.*

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

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

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

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

a) El nombre y dirección del solicitante.

b) El nombre y dirección del representante, si lo hubiere.

c) El número del expediente, fecha de presentación y, en su caso, prioridad reclamada.

d) La reproducción del signo solicitado como marca y, en su caso, una declaración en los términos de la prevista en el apartado 2 del artículo 21.

e) La lista de los productos o servicios, con indicación de la clase del Nomenclátor Internacional.

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

Artículo 19. *Oposiciones y observaciones de terceros.*

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

a) En los casos previstos en el artículo 5.1, cualquier persona física o jurídica que se considere perjudicada.

b) En los caso previstos en los artículos 6.1, 7.1 y 8, los titulares de las marcas o nombres comerciales anteriores contemplados en los artículos 6.2 y 7.2, así como los licenciatarios facultados por los titulares de dichas marcas o nombres comerciales.

c) En los casos previstos en el artículo 9, apartado 1, los titulares de los derechos anteriores contemplados en dicho apartado o las personas facultadas para ejercer esos derechos.

d) En los casos previstos en el artículo 9, apartado 3, las personas autorizadas a ejercer en virtud de la legislación aplicable los derechos que se derivan de la correspondiente denominación de origen o indicación geográfica protegida.

e) En el caso previsto en el artículo 10, apartado 1, los titulares de las marcas contempladas en dicho apartado

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

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

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

cualidad de partes en el procedimiento, pero sus observaciones se notificarán al solicitante de la marca y se resolverán conforme a lo previsto en el artículo 22.

Artículo 20. *Examen de fondo.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Téngase en cuenta que los apartados 3 a 6, añadidos por el art. 1.10 Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, entrarán en vigor el día en que, conforme a lo previsto en el

apartado 7, se desarrollen reglamentariamente, según establece la disposición final 7 del citado Real Decreto-ley. Ref. BOE-A-2018-17769

Artículo 22. *Resolución de la solicitud.*

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

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

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

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

CAPÍTULO III

Disposiciones generales sobre el procedimiento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 25. *Restablecimiento de derechos.*

1. El solicitante o el titular de una marca o cualquier otra parte en un procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido respetar un plazo con respecto a dicha

Oficina, será, previa solicitud, restablecido en sus derechos si la imposibilidad hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de esta Ley o de su Reglamento, la pérdida de un derecho. En el caso de que el plazo correspondiera a la interposición de un recurso tendrá como consecuencia su admisión a trámite, salvo lo previsto en el apartado 5.

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

3. La solicitud deberá motivarse, indicándose los hechos y las justificaciones que se aleguen en su apoyo.

Sólo se tendrá por presentada cuando se haya pagado la tasa de restablecimiento de derechos.

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

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

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

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

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

Artículo 26. *Suspensión de procedimientos de tramitación.*

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

a) Cuando la oposición se funde en una solicitud anterior, hasta el momento en que se produzca el registro definitivo de dicha solicitud o recaiga una resolución firme sobre la misma.

b) A instancia del solicitante que hubiera presentado contra el signo anterior oponente una solicitud o una demanda reconvencional de nulidad o de caducidad o una acción reivindicatoria, hasta que recaiga una resolución o sentencia firme, todo ello sin perjuicio de que la suspensión pueda ser decretada judicialmente

c) Cuando sea presentada una solicitud de división, por el tiempo preciso para la resolución de la misma.

d) A solicitud conjunta de todos los interesados, sin que la suspensión pueda en este caso exceder de seis meses.

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

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

2. La interposición de un recurso dará lugar al pago de la tasa de recurso. No se procederá a la devolución de la tasa salvo cuando el recurso fuera totalmente estimado al acogerse razones jurídicas que, indebidamente apreciadas en la resolución, fueran

imputables a la Oficina Española de Patentes y Marcas. La devolución de la tasa deberá ser solicitada al interponerse el recurso y será acordada en la resolución del mismo.

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

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

Artículo 28. *Arbitraje.*

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

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

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

a) Por los titulares de los derechos anteriores que hubieren causado la denegación de la marca y, en su caso, por sus licenciatarios exclusivos inscritos.

b) Por los titulares de los derechos anteriores que hubieran formulado oposición al registro de la marca y, en su caso, por sus licenciatarios exclusivos inscritos.

c) Por quienes hubieran interpuesto recurso o hubieran comparecido durante el mismo.

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

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

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

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

Artículo 29. *Notificaciones.*

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

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

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

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

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

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

Artículo 30. *Consulta pública de expedientes.*

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

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

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

TÍTULO IV

Duración, renovación y modificación de la marca registrada

Artículo 31. *Duración.*

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

Artículo 32. *Renovación.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 33. *Modificación.*

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

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

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

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

TÍTULO V

Contenido del derecho de marca

CAPÍTULO I

Efectos del registro de la marca y de su solicitud

Artículo 34. *Derechos conferidos por la marca.*

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

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

a) El signo sea idéntico a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada.

b) El signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

c) El signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en España y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

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

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

b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.

c) Importar o exportar los productos con el signo.

d) Utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social.

e) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

f) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.

g) Utilizar el signo en la publicidad comparativa de manera que vulnere la Directiva 2006/114/CE.

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

a) la colocación de un signo idéntico o similar a la marca en el embalaje, las etiquetas, los marbetes, los elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad u otros soportes en los que pueda colocarse la marca.

b) la oferta o comercialización, o el almacenamiento a tales fines, o bien la importación o exportación de embalajes, etiquetas, marbetes, elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad, u otros soportes en los que esté colocada la marca.

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

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

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

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

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

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

Artículo 36. *Agotamiento del derecho de marca.*

1. El derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento.
2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización.

Artículo 37. *Limitaciones del derecho de marca.*

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

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

2. El apartado 1 solo se aplicará si la utilización por el tercero es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.
3. El derecho de marca no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad industrial o intelectual que tengan una fecha de prioridad anterior.

Artículo 38. *Protección provisional.*

1. El derecho conferido por el registro de la marca sólo se podrá hacer valer ante terceros a partir de la publicación de su concesión. No obstante, la solicitud de registro de marca confiere a su titular, desde la fecha de su publicación, una protección provisional consistente en el derecho a exigir una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias, si un tercero hubiera llevado a cabo, entre aquella fecha y la fecha de publicación de la concesión, un uso de la marca que después de ese período quedaría prohibido.
2. Esa misma protección provisional será aplicable aun antes de la publicación de la solicitud frente a la persona a quien se hubiera notificado la presentación y el contenido de ésta.
3. Se entiende que la solicitud de registro de marca no ha tenido nunca los efectos previstos en el apartado 1 cuando hubiere sido o se hubiere tenido por desistida, o cuando hubiese sido denegada en virtud de una resolución firme.
4. La protección provisional prevista en este artículo sólo podrá reclamarse después de la publicación de la concesión del registro de la marca.

CAPÍTULO II

Obligación de uso de la marca

Artículo 39. *Uso de la marca.*

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

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

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

a) el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada, con independencia de si la marca está o no registrada asimismo a nombre del titular en la forma en que se use.

b) poner la marca en los productos o en su presentación con fines exclusivamente de exportación.

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

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

CAPÍTULO III

Acciones por violación del derecho de marca

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

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

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

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

a) La cesación de los actos que violen su derecho.

b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.

c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. Estas medidas se ejecutarán a costa del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.

d) La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el Tribunal.

e) La atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado c) cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el

valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular del derecho de marca deberá compensar a la otra parte por el exceso.

f) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación o, alternativamente, los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

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

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

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

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

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

Artículo 44. *Indemnizaciones coercitivas.*

Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

Artículo 45. *Prescripción de acciones.*

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

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

CAPÍTULO IV

La marca como objeto de derecho de propiedad

Artículo 46. *Principios generales.*

1. La marca o su solicitud podrá pertenecer pro indiviso a varias personas. La comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en este apartado y en último término por las normas del Derecho común sobre la comunidad de bienes. La concesión de licencias y el uso independiente de la marca por cada partícipe deberán ser acordados conforme a lo dispuesto en el artículo 398 del Código Civil. Cada partícipe podrá por sí solo ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa de la marca, pero deberá notificarlo a los demás comuneros, a fin de que éstos puedan sumarse a las mismas y para que contribuyan al pago de los gastos habidos. En caso de cesión de la marca o de una participación, los partícipes podrán ejercitar el derecho de tanteo en el plazo de un mes a contar desde el momento en que fueran notificados del propósito y condiciones

en que se llevaría a cabo la cesión. A falta de aviso previo o si la cesión se hubiere realizado de forma distinta a lo prevenido en aquél, los partícipes podrán ejercitar el derecho de retracto, en igual plazo, desde la publicación de la inscripción de la cesión en el Registro de Marcas. La oposición absoluta e injustificada de un partícipe al uso de la marca de forma que pueda dar lugar a su declaración de caducidad se considerará, a todos los efectos, como renuncia a su derecho.

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

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

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

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

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

Artículo 47. *Transmisión de la marca.*

1. La transmisión de la empresa en su totalidad implicará la cesión de la marca, a no ser que exista acuerdo en contrario o que las circunstancias determinen claramente lo contrario. Esta disposición será aplicable a la obligación contractual de transmitir la empresa.

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

Artículo 48. *Licencia.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Copia auténtica del contrato o bien copia simple del mismo con legitimación de firmas efectuada por notario o por otra autoridad pública competente.

b) Extracto del contrato en el que conste por testimonio notarial o de otra autoridad pública competente que el extracto es conforme con el contrato original.

c) Certificado o documento de transferencia firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario, ajustado al modelo que se establezca reglamentariamente.

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

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

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

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

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

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

a) Una instancia de solicitud conforme al modelo oficial, conteniendo el número del registro de marca afectado, los datos de identificación del nuevo titular y la indicación de los productos o servicios a los que afecte la cesión o licencia, si no fueran totales.

b) El documento acreditativo de la cesión o licencia, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 49.

c) El justificante de abono de la tasa correspondiente.

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

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

Transcurrido ese plazo se resolverá la solicitud de inscripción.

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

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

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

TÍTULO VI

Nulidad y caducidad de la marca

CAPÍTULO I

Nulidad

Artículo 51. *Causas de nulidad absoluta.*

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

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

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

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

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

Artículo 52. *Causas de nulidad relativa.*

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

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

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

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

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

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

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

a) Que la marca anterior, susceptible de ser declarada nula en virtud del artículo 5, apartado 1, letras b), c) o d), aún no hubiera adquirido carácter distintivo a tenor del artículo 51, apartado 3.

b) Que la solicitud de nulidad se base en el artículo 6, apartado 1, letra b), y la marca anterior aún no hubiera adquirido un carácter suficientemente distintivo para fundamentar la existencia de riesgo de confusión, a tenor del citado artículo 6, apartado 1, letra b).

c) Que la solicitud de nulidad se base en el artículo 8, apartado 1, y la marca anterior aún no hubiera adquirido renombre a tenor de dicho artículo 8, apartado 1.

CAPÍTULO II

Caducidad

Artículo 54. *Caducidad.*

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

a) Cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de esta Ley.

b) Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada.

c) Cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca, o que se hubiera hecho con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esté

registrada, la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de estos productos o servicios.

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

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

a) Cuando no hubiere sido renovada conforme a lo previsto en el artículo 32 de la presente Ley.

b) Cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular.

Artículo 55. *Caducidad por falta de renovación.*

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

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

Artículo 56. *Renuncia de la marca.*

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

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

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

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

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

cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieran producido después de haber conocido el titular que la solicitud o demanda reconvencional de caducidad podría ser presentada.

CAPÍTULO III

Disposiciones comunes

Artículo 58. *Solicitud de nulidad o caducidad.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) A las resoluciones sobre violación de la marca que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad o caducidad.

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

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

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

1. Los tribunales desestimarán toda demanda de reconvención por nulidad o caducidad si la Oficina Española de Patentes y marcas ya se hubiere pronunciado con anterioridad, mediante resolución ya firme, sobre una solicitud con el mismo objeto y con la misma causa, entre las mismas partes.

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

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

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

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

2. A no ser que existan razones especiales para proseguir el procedimiento, la Oficina Española de Patentes y Marcas suspenderá de oficio la resolución de una solicitud de nulidad o caducidad de marca, previa audiencia de las partes, o a instancia de parte y previa

audiencia de las demás, si la validez de la marca se hallara ya impugnada mediante demanda de reconvención ante un tribunal.

3. Cuando un tribunal tenga que resolver sobre una violación de marca y dicha marca estuviera pendiente de una demanda o solicitud de nulidad o caducidad ante otro tribunal o ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, el tribunal, a petición de ambas partes o de una de ellas, oída la contraria, podrá mediante auto decretar la suspensión del proceso, hasta que el otro tribunal o la Oficina dicten resolución firme sobre la nulidad o caducidad formuladas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TÍTULO VII

Marcas colectivas y marcas de garantía

CAPÍTULO I

Marcas colectivas

Artículo 62. *Concepto y titularidad.*

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

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

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

Artículo 63. *Reglamento de uso.*

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

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

Artículo 64. *Denegación de la solicitud.*

1. La solicitud de registro de una marca colectiva será denegada en la forma y por los mismos motivos que una marca individual y, además, cuando no cumpla lo dispuesto en los artículos 62 y 63, o cuando el reglamento de uso sea contrario a la ley, al orden público o a las buenas costumbres.

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

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

Artículo 65. *Modificación del reglamento de uso.*

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

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

Artículo 66. *Causas de nulidad.*

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

Artículo 67. *Causas de caducidad.*

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

a) El titular no hubiera adoptado medidas razonables para prevenir cualquier uso de la marca que no fuera compatible con las condiciones de uso estipuladas por el reglamento de uso, incluida cualquier modificación de este que haya sido inscrita en el registro.

b) Como consecuencia del uso de la marca realizado por personas autorizadas, esta pueda inducir al público a error conforme a lo previsto en el artículo 64, apartado 2.

c) La modificación del reglamento de uso de la marca se hubiera inscrito en el registro contraviniendo lo dispuesto en el artículo 65, apartado 1, salvo si el titular de la marca, mediante una nueva modificación del reglamento de uso, se ajustara a los requisitos fijados en dicho artículo.

CAPÍTULO II

Marcas de garantía

Artículo 68. *Concepto.*

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

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

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

Artículo 69. *Reglamento de uso.*

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

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

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

Artículo 70. *Denegación de la solicitud.*

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

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

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

Artículo 71. *Modificación del reglamento de uso.*

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

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

Artículo 72. *Causas de nulidad.*

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

Artículo 73. *Causas de caducidad.*

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

a) El titular haya dejado de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 68, apartado 2.

b) El titular no hubiere adoptado medidas razonables para prevenir cualquier uso de la marca que no sea compatible con las condiciones de uso estipuladas por el reglamento de uso, incluida cualquier modificación de este que haya sido inscrita en el registro.

c) A consecuencia del uso permitido por el titular de la marca, esta pueda inducir al público a error conforme a lo previsto en artículo 70, apartado 2.

d) La modificación del reglamento de uso de la marca se ha inscrito en el registro contraviniendo las disposiciones del artículo 71, apartado 1, salvo si el titular de la marca, mediante una nueva modificación del reglamento de uso, se ajustara a los requisitos fijados por dichas disposiciones.

CAPÍTULO III

Disposiciones comunes

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

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

Artículo 75. *Uso de la marca.*

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 78. *Normas aplicables.*

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

TÍTULO VIII

Marcas internacionales

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

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

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

1. Se podrá denegar la protección de la marca internacional en España, de acuerdo con el artículo 5 del Arreglo de Madrid o el artículo 5 del Protocolo.
2. A efectos de la concesión o denegación serán aplicables al registro de la marca internacional, en lo que proceda, los artículos 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 y 28 y el apartado 4 del artículo 29.
3. La publicación de la solicitud a que se refiere el artículo 18, queda reemplazada, para las marcas internacionales, por la publicación que la Oficina Internacional efectúa en su gaceta periódica conforme a lo previsto en el artículo 3.4) del Arreglo de Madrid o en el artículo 3.4) del Protocolo. La Oficina Española de Patentes y Marcas publicará en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" una mención de la referida publicación de la Oficina Internacional.
4. El plazo de oposición establecido en el artículo 19.2 empezará a contar a partir de la publicación en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" de la mención a que se refiere el apartado anterior.
5. La denegación de la protección provisional, en el supuesto previsto por el artículo 21.1, o definitiva, en el supuesto previsto por el artículo 22.1, serán notificadas a la Oficina Internacional en la forma y plazo establecidos por el Reglamento común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (llamado en lo sucesivo "Reglamento común al Arreglo y al Protocolo").

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

1. La solicitud se presentará por el titular de una marca registrada en España, al amparo del Arreglo de Madrid, o por el titular o el mero solicitante de una marca, al amparo del Protocolo, en el órgano que resulte competente, de acuerdo con lo previsto en los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 11.
2. Al solicitarse el registro internacional, su renovación, o la inscripción de cualquier modificación se satisfará una tasa nacional, sin cuyo pago no será tramitada.

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

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

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

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

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

4. En el caso de que la solicitud internacional carezca de alguno de los requisitos examinados, la Oficina Española de Patentes y Marcas notificará los defectos al solicitante requiriéndole para que los subsane en el plazo reglamentariamente establecido. Si no se subsanasen, se resolverá teniendo por desistida la solicitud.
5. Si el solicitante subsana los defectos oportunamente, la Oficina Española de Patentes y Marcas indicará como fecha de la solicitud de registro internacional la fecha en que recibió la subsanación.

Artículo 83. *Transformación de un registro internacional.*

1. Un registro internacional cancelado en virtud del artículo 6.4 del Protocolo podrá ser transformado en una solicitud de marca nacional para productos o servicios cubiertos en España por dicho registro internacional si dicha solicitud se dirige a la Oficina Española de Patentes y Marcas en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de cancelación de dicho registro internacional.
2. El peticionario de la transformación deberá presentar una solicitud de registro nacional conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente Ley. Esta solicitud incluirá, además, los siguientes datos:

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

A la solicitud de registro deberá adjuntarse una certificación de la Oficina Internacional en la que se indique la marca y los productos o servicios para los cuales la protección del registro internacional había tenido efectos en España antes de su cancelación. Esta certificación se acompañará de su traducción al castellano.
3. La solicitud de transformación se considerará presentada en la fecha del registro internacional o de la extensión posterior para España, según proceda, y, si tenía prioridad, gozará de este derecho. En lo demás, la solicitud de transformación se tramitará como una solicitud de marca nacional. No obstante, si la solicitud de transformación se refiriera a una marca internacional ya concedida en España, se acordará sin más trámite su concesión como marca nacional, aplicándosele las disposiciones del artículo 22.4. Contra este acuerdo no podrá formularse recurso basado en la concurrencia de prohibiciones absolutas o relativas, pero sí podrá fundarse en el incumplimiento de los requisitos exigidos para la válida transformación o concesión directa del registro internacional solicitado.
4. A los efectos de lo previsto en los artículos 31 y 32 de la presente Ley, se considerará como fecha de presentación la del día en que la solicitud de transformación hubiere sido

recibida por la Oficina Española de Patentes y Marcas o, en su caso, la prevista en el artículo 16.3 de esta Ley.

TÍTULO IX

Marcas de la Unión Europea

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

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

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

Cuando una marca de la Unión se beneficie de la antigüedad de una marca anterior con efectos en España, se podrá declarar la caducidad o nulidad de esta marca anterior, aunque la misma ya estuviera extinguida por la falta de renovación, renuncia del titular o impago de las tasas de mantenimiento, en su caso, siempre que la caducidad o nulidad se hubiera podido declarar en el momento de la renuncia o extinción. En este caso la antigüedad dejará de surtir efecto.

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

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

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

a) Abonar las tasas establecidas en el artículo 12.2 de esta Ley.

b) Presentar una traducción al castellano de la petición de transformación y de los documentos que la acompañan cuando no estén redactados en este idioma.

c) Designar un domicilio a efectos de notificaciones, de conformidad con el artículo 29.4.

d) Suministrar cuatro reproducciones de la marca si la misma fuere gráfica o contuviere elementos gráficos.

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

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

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

TÍTULO X

Nombres comerciales

Artículo 87. *Concepto y normas aplicables.*

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

2. En particular, podrán constituir nombres comerciales:

a) Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas.

b) Las denominaciones de fantasía.

c) Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial.

d) Los anagramas y logotipos.

e) Las imágenes, figuras y dibujos.

f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

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

Artículo 88. *Prohibiciones de registro.*

No podrán registrarse como nombres comerciales los signos siguientes:

a) Los que no puedan constituir nombre comercial por no ser conformes con el artículo 87.

b) Los que incurran en alguna de las prohibiciones absolutas del artículo 5 de la presente Ley.

c) Los que puedan afectar a algún derecho anterior de los previstos en los artículos 6 a 10 de esta Ley.

Artículo 89. *Clasificación y tasas aplicables.*

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

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

Artículo 90. *Derechos conferidos por el registro.*

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

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

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

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

Disposición adicional primera. *Jurisdicción y normas procesales.*

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

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

Disposición adicional segunda. *Tasas.*

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

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

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

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

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

> "1. Podrán actuar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas:
>
> a) Los interesados con capacidad de obrar de conformidad con lo previsto en el Título III de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
>
> b) Los Agentes de la Propiedad Industrial.
>
> 2. Los no residentes en un Estado miembro de la Comunidad Europea deberán actuar, en todo caso, mediante Agente de la Propiedad Industrial."

Disposición adicional cuarta. *Cumplimiento de trámites.*

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

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

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

a) Concesión de signos distintivos: doce meses si la solicitud no sufre ningún suspenso y no tuviera oposiciones, y veinte meses si concurriera alguna de las circunstancias anteriores.

b) Renovación de signos distintivos: ocho meses si no se produjera ningún suspenso y doce meses en caso contrario.

c) Inscripción de cesiones, derechos reales, licencias contractuales y otras modificaciones de derechos o de asientos registrales: seis meses si no concurriera ningún suspenso y ocho meses si concurriera esta circunstancia.

d) Restablecimiento de derechos: seis meses.

e) Transformación de registros internacionales:

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

f) Transformación de marcas comunitarias: cinco meses si la solicitud de transformación se refiere a una marca comunitaria ya registrada y el establecido para el procedimiento de concesión de marcas nacionales en caso contrario. En este caso, el plazo se computará desde la fecha en la que el solicitante cumpla los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 86 de esta Ley.

g) Todo otro procedimiento en materia de propiedad industrial que no esté sometido a un plazo específico de resolución: veinte meses.

Disposición adicional sexta. *"Boletín Oficial de la Propiedad Industrial".*

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

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

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

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

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

Disposición adicional octava. *Utilización de medios electrónicos.*

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

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

Disposición adicional novena. *Comunicación de signos protegidos.*

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

a) Por el órgano competente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas protegidas y las denominaciones de las variedades vegetales protegidas.

b) Por el órgano competente del Ministerio de Sanidad y Consumo la publicación que, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 15 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, efectúa de la lista de denominaciones oficiales españolas de

las sustancias autorizadas en España, así como la publicación que realiza la Organización Mundial de la Salud de las denominaciones comunes internacionales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> "Art. 4.º 1. El Presidente del Organismo será el Subsecretario del Ministerio de adscripción de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
>
> 2. Son facultades del Presidente del Organismo:
>
> a) Definir la política del Organismo y establecer las directrices de su actuación.
> b) Aprobar la gestión del Director del Organismo.
> c) Conocer el funcionamiento de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por medio de los informes que periódicamente rinda el Director.

d) Aprobar el anteproyecto del presupuesto de ingresos y gastos, así como la liquidación anual del mismo.

e) Aprobar la memoria anual de actividades del Organismo.

f) Adoptar, en su caso, acuerdos sobre los asuntos que por su naturaleza e importancia sean sometidos a su conocimiento."

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) La primera renovación que se efectúe de los mismos, tras la entrada en vigor de la presente Ley, se presentará dentro de los seis meses anteriores al término de los veinte años de su vida legal y se ajustará a lo previsto en el artículo 32. Esta renovación se otorgará por diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud inicial de registro. Las renovaciones posteriores se efectuarán conforme a las previsiones de esta Ley.

b) Hasta la primera renovación que se efectúe tras la entrada en vigor de la presente Ley, estas marcas y nombres comerciales estarán sujetos, bajo sanción de caducidad, al pago de los quinquenios correspondientes.

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

3. Las marcas y nombres comerciales no comprendidos en el apartado anterior, cuya concesión hubiera sido publicada o cuya última renovación hubiera sido solicitada bajo la vigencia de la Ley de Marcas de 1988, pero antes de la entrada en vigor de la Ley 14/1999, de Tasas y Precios Públicos por servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear, estarán sujetos, hasta la primera renovación que efectúen tras la entrada en vigor de la presente Ley, al pago de los quinquenios correspondientes, bajo sanción de caducidad. A estos efectos, la fecha de vencimiento del segundo quinquenio será el último día del mes en que se cumpla el quinto aniversario de la fecha de presentación de la solicitud inicial de registro, debiendo efectuarse el pago correspondiente dentro de los tres meses anteriores a la fecha de vencimiento o en el mes posterior a dicha fecha.

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

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

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

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

a) Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, los rótulos de establecimiento que se hallen vigentes podrán ser renovados por un período de siete años a contar desde la entrada en vigor de la citada Ley. Esta solicitud de renovación deberá acompañarse del justificante de pago del 50 por ciento de la tasa de renovación prevista en la tarifa 1.8.a) del anexo, para una sola clase. Cuando la renovación del rótulo de establecimiento sólo comprenda municipios ubicados en una única Comunidad Autónoma, la solicitud de renovación se presentará ante los órganos competentes de dicha Comunidad, a los que corresponderá su resolución y anotación registral pertinente, sin perjuicio de la oportuna comunicación a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo de cinco días, tanto de la presentación de la solicitud de renovación como de la resolución adoptada, a efectos de su anotación registral. La Oficina Española de Patentes y Marcas, previa petición de los órganos autonómicos competentes, remitirá copia de estos expedientes de rótulo de establecimiento. Las tasas que han de abonarse por la renovación de estos rótulos serán percibidas por las Comunidades Autónomas competentes y se abonarán en la forma que las mismas dispongan.

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

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

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

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

a) No podrán registrarse como marcas o nombres comerciales los signos que sean idénticos a un rótulo de establecimiento anteriormente solicitado o registrado para designar las mismas actividades que los productos, servicios o actividades para los que se solicitan la marca o nombre comercial. A estos efectos, el titular del rótulo de establecimiento podrá oponerse al registro de dichos signos conforme a lo previsto en el artículo 19 o solicitar la nulidad de los mismos si hubiesen sido registrados en contravención de lo dispuesto en este párrafo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Disposición transitoria séptima. *Fusión de registros.*

A petición del interesado en la primera renovación que se produzca tras la entrada en vigor de la presente Ley, podrán unificarse en un único registro las marcas concedidas para diferentes clases bajo la legislación anterior, siempre que concurra identidad de titular, de

signo y de fecha de presentación y se abonen las tasas de solicitud de renovación suplementarias correspondientes. Reglamentariamente se determinará el procedimiento de fusión.

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

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

Disposición derogatoria única.

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

a) La Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.
b) Del Estatuto sobre Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-ley de 26 de julio de 1929, texto refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930 y ratificado con fuerza de Ley por la de 16 de septiembre de 1931, el capítulo II del Título XI, en cuanto afecta a las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento.
c) De la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo "Registro de la Propiedad Industrial", el apartado 4 del artículo 11 en cuanto afecta a las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento y la letra b) del párrafo segundo del apartado 5 del artículo 11.
d) El artículo segundo del Real Decreto-ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial.
e) De la Ley 14/1999, de 4 de mayo, de Tasas y Precios Públicos por servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear, las disposiciones adicionales sexta y séptima y la disposición transitoria segunda.

Disposición final primera. *Título competencial.*

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

Disposición final segunda. *Desarrollo de la Ley.*

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

Disposición final tercera. *Entrada en vigor.*

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

ANEXO

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

TARIFA PRIMERA. Adquisición, defensa y mantenimiento de derechos.

1.1 Tasa de solicitud de registro:

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

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

1.3 Tasa de restablecimiento de derechos: 105,35 euros.
1.4 Tasa de solicitud de resolución urgente: 51,11 euros.
1.5 Por cada prioridad extranjera o de exposición reivindicada: 19,08 euros.
1.6 Modificaciones: por la modificación de la modalidad, distintivo, lista de productos o servicios, del reglamento de uso o, en general, por cualquier modificación del expediente autorizada por la Ley, ya sea de la solicitud o del registro de la marca, cuando se efectúe de modo espontáneo por el solicitante o titular y no como consecuencia de un suspenso decretado de oficio: 23,19 euros.
1.7 Oposiciones: Por formulación de oposición: 43,27 euros.
1.8 Tasas de la renovación del registro:

a. De una marca o nombre comercial. Por la primera clase renovada: 160,86 euros. Por la segunda clase renovada y cada una de las sucesivas: 108,00 euros.
b. De una marca de garantía o colectiva. Por la primera clase renovada: 323,10 euros. Por la segunda clase renovada y cada una de las sucesivas: 216,00 euros.

1.9 Demoras: por demoras en los pagos de las tasas de renovación y quinquenios sucesivos (régimen transitorio), los recargos serán del 25%, dentro de los tres primeros meses, y del 50%, dentro de los tres siguientes, hasta el máximo de seis meses de demora.
1.10 Recursos y revisión de actos administrativos: por la presentación de un recurso o solicitud de revisión: 88,09 euros.
Cuando la presentación del recurso se efectúe por medios telemáticos: reducción de un 15% sobre el importe de la tasa.
1.11 Quinquenios sucesivos (régimen transitorio): 79,90 euros.
1.12 Nulidad o caducidad: por la presentación de una solicitud de nulidad o caducidad: 200 euros.

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

2.1 Por la inscripción o cancelación de cambios en la titularidad, licencias, derechos reales, opciones de compra u otras trabas o medidas cautelares o de ejecución. Por cada registro afectado: 32,44 [hasta un máximo de 6.768,37 euros].
2.2 Por la inscripción del cambio de nombre del titular: por cada registro afectado 16,38 euros, hasta un máximo de 2.789,65 euros.

TARIFA TERCERA. Otros servicios.

3.1 Certificaciones: 16,40 euros.
3.2 Consulta y vista de un expediente: 3,56 euros.
3.3 Copia de los documentos obrantes en el expediente: 11,38 euros más un suplemento por cada página que exceda de 10 de 1,13 euros.

TARIFA CUARTA. Publicaciones.

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

Información relacionada

- Las referencias hechas a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se entenderán realizadas a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según establece la disposición adicional 2 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769

§ 10

Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

Ministerio de Ciencia y Tecnología
«BOE» núm. 167, de 13 de julio de 2002
Última modificación: 30 de abril de 2019
Referencia: BOE-A-2002-13981

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

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

El Título I se destina a regular la solicitud de registro como conjunto de documentos esenciales no sólo para obtener la protección solicitada sino también para delimitar, frente a los terceros, los elementos constitutivos del derecho solicitado. Con esta finalidad se establecen pormenorizadamente los requisitos que ha de cumplir la identificación del solicitante, la reproducción del signo en que consista la marca y el ámbito de protección de la misma, es decir, los productos y servicios a que se aplicará en el mercado. Dentro de este mismo título se regula la presentación de la solicitud y la reivindicación de los derechos de prioridad unionista y de exposiciones (Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883), también como elementos esenciales del derecho solicitado, en cuanto fijan la fecha de nacimiento del mismo, si la solicitud fuera concedida, y, por tanto, la preferencia o prelación de dicho derecho frente a otros posteriores incompatibles con el mismo.

El Título II versa sobre el procedimiento de registro y consta de seis capítulos, en consonancia con las seis fases procedimentales fundamentales del registro de los signos distintivos. El capítulo I regula el examen de forma de la solicitud, estableciendo los distintos elementos que comprende dicho examen: Requisitos relativos a la fecha de presentación (documentación mínima), a las formalidades de la solicitud y a la legitimación del solicitante.

Se prevé la posibilidad de que todos estos requisitos sean examinados en un único acto y se fijan las condiciones en que los órganos competentes de las Comunidades Autónomas han de remitir la solicitud, con todo lo actuado, a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

El capítulo II regula el examen de licitud de la marca solicitada, sin cuya superación la solicitud de marca no podrá ser publicada por incurrir en defectos atinentes al orden público

o las buenas costumbres. El capítulo III fija detalladamente los elementos de la solicitud de marca que han de ser publicados en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" para conocimiento y defensa, vía oposición, de posibles terceros interesados.

Previamente a esta publicación, la Oficina Española de Patentes y Marcas deberá haber efectuado una búsqueda de anterioridades respecto de la solicitud presentada y, según los resultados de esta búsqueda, informar de la publicación de la nueva solicitud a los titulares de signos anteriores que pudieran formular justificadamente una oposición contra la misma. El capítulo IV establece los requisitos formales que deben concurrir en la formulación del escrito de oposición y los motivos que pueden determinar la inadmisión de la misma. El capítulo V regula el examen de fondo y la resolución final del expediente, previendo el oportuno y preceptivo tramite de audiencia al solicitante para la defensa de su solicitud, en el supuesto de que la misma hubiera tenido oposiciones o hubiera sido reparada de oficio por la Administración.

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

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

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

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

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

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

El Título VIII prevé las disposiciones generales sobre los distintos procedimientos y consta de seis capítulos.

El capítulo I precisa todo lo referente a la modificación de la solicitud o registro de la marca, así como la rectificación de errores y los cambios de nombre o dirección del interesado o representante. El capítulo II regula la división de la solicitud o registro de la marca, figura de nuevo cuño, impuesta por el Tratado sobre el Derecho de Marcas de 27 de octubre de 1994 (ratificado por Instrumento de 13 de noviembre de 1998). El capítulo III desarrolla la solicitud y procedimiento de restablecimiento de derechos, figura también novedosa, que se recepciona del derecho comunitario de marcas y europeo de patentes. El capítulo IV se destina a precisar ciertos elementos referidos a las notificaciones y comunicaciones de los interesados, abriéndose a la nueva sociedad de la información. El capítulo V se consagra al Registro de Marcas y a la información al público, estableciendo minuciosamente los datos que han de inscribirse en dicho Registro y los diferentes modos en que los interesados pueden acceder a la información pública contenida en el mismo. Finalmente, el capítulo VI precisa determinadas cuestiones relacionadas con la representación, debiendo destacarse la admisión de poderes generales de representación.

Por su parte, la disposición adicional primera desarrolla la disposición adicional cuarta de la Ley, explicitando el sentido del vocablo "trámite" dentro del ámbito de los procedimientos en materia de la propiedad industrial.

La disposición adicional segunda, en desarrollo de la disposición adicional séptima de la Ley, prevé la aplicación, mutatis mutandis, de las disposiciones del Reglamento, referidas al restablecimiento de derechos, a las demás modalidades de propiedad industrial. Finalmente,

la disposición adicional tercera establece como principio general del cómputo de los plazos administrativos lo previsto en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por último, las disposiciones transitorias primera, segunda y tercera regulan ciertos procedimientos de carácter intertemporal, como son la renovación por una sola vez de los rótulos de establecimiento, la clasificación de los nombres comerciales conforme a la Clasificación Internacional y la fusión de registros.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Ciencia y Tecnología, previa aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de julio de 2002,

D I S P O N G O :

Artículo único. *Aprobación del Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.*

Se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición derogatoria única. *Derogación normativa.*

1. Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango en cuanto contradigan o se opongan a lo dispuesto en el Reglamento que se aprueba por este Real Decreto.

2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:

a) El Reglamento para la ejecución de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, aprobado por el Real Decreto 645/1990, de 18 de mayo.

b) El Reglamento de los procedimientos relativos a la concesión, mantenimiento y modificación de los derechos de propiedad industrial, aprobado por el Real Decreto 441/1994, de 11 de marzo, en cuanto afecta a las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento.

Disposición final primera. *Título competencial.*

El presente Real Decreto se dicta al amparo de la competencia estatal exclusiva en materia de legislación sobre propiedad industrial, prevista en el artículo 149.1.9.ª de la Constitución.

Disposición final segunda. *Entrada en vigor.*

El presente Real Decreto entrará en vigor el 31 de julio de 2002.

REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS

TÍTULO I

Solicitud de registro

Artículo 1. *Contenido de la solicitud de registro.*

1. La solicitud de registro de marca deberá contener:

a) Una petición de registro de la marca.

b) El nombre y dirección del solicitante, así como el Estado en el que tenga su domicilio, su sede o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo. En el supuesto de que la solicitud se presentara en una Comunidad Autónoma distinta de la del domicilio del solicitante, indicación del establecimiento industrial o comercial serio y efectivo que se posee

en el territorio de la Comunidad Autónoma de presentación de la solicitud; esta última indicación no será necesaria si el solicitante actúa por medio de representante y este tuviera su domicilio o una sucursal seria y efectiva en el territorio de la Comunidad Autónoma de presentación de la solicitud. Cuando el solicitante sea una persona física, se indicará su nombre y apellidos; y cuando sea una entidad de derecho público o una persona jurídica, se indicará su denominación oficial, que incluirá la forma jurídica de la misma y que se podrá abreviar de la manera usual.

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

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

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

e) La lista de productos o servicios para los que se solicite el registro de la marca, con arreglo a lo establecido en el artículo 3 de este Reglamento.

f) Cuando el solicitante actúe por medio de un representante, el nombre y dirección del mismo de conformidad con el párrafo b), indicando, cuando proceda conforme a lo previsto en el apartado 4 del artículo 11 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la sucursal seria y efectiva que se posee en el territorio de la Comunidad Autónoma de presentación de la solicitud. Esta última indicación no será necesaria si el solicitante tiene su domicilio, su sede o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo en el territorio de la Comunidad Autónoma de presentación de la solicitud.

g) Cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de una solicitud anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 17/2001, una declaración en tal sentido en la que se indique el país y fecha de presentación de dicha solicitud anterior y, a ser posible, el número de la misma, y si la reivindicación de la prioridad no se aplica a todos los productos o servicios enumerados en la solicitud, la indicación de los productos o servicios a que dicha reivindicación se refiera.

h) Cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de exposición, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 17/2001, una declaración en tal sentido en la que se indique la denominación de la exposición y la fecha de la primera presentación de los productos o servicios, y si la reivindicación de la prioridad no se aplica a todos los productos o servicios enumerados en la solicitud, la indicación de los afectados por dicha reivindicación.

i) Cuando proceda, una mención de que la solicitud se refiere al registro de una marca colectiva o de garantía de conformidad con lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 62 y 68 de la Ley 17/2001.

j) Cuando la solicitud se refiera al registro de una marca por transformación de un registro internacional, una mención en dicho sentido, con indicación del número y fecha del registro internacional y si está concedido o pendiente de concesión en España, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 17/2001.

k) Firma del solicitante o de su representante.

2. La solicitud de marca colectiva y de garantía deberán incluir su Reglamento de uso.

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

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.

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.

Artículo 4. *Justificante del pago de la tasa de solicitud.*

1. A la solicitud de registro de la marca deberá adjuntarse el justificante del pago de la tasa de solicitud. Este justificante consistirá en el formulario que a tal efecto disponga la Oficina Española de Patentes y Marcas y en el mismo constará, además de la tasa e importe abonado, el nombre del solicitante, del representante si lo hubiere, y el número de la clase o clases en cuyo concepto se abona la tasa.

2. Cuando el pago de la tasa se efectúe por medios informáticos, electrónicos o telemáticos, el justificante del pago consistirá en el recibo que se expida de acuerdo con las características del soporte utilizado y deberá reunir los requisitos expresados anteriormente.

Artículo 5. *Presentación de la solicitud.*

1. La solicitud de registro de la marca se presentará en los lugares mencionados en el artículo 11 de la Ley 17/2001 y de conformidad con lo previsto en el mismo.

2. La solicitud deberá presentarse en los impresos normalizados que a tal efecto establezca la Oficina Española de Patentes y Marcas. No obstante, no se rechazará la solicitud si la misma es presentada en el formulario internacional tipo previsto en el Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 27 de octubre de 1994.

3. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, a propuesta de la Oficina Española de Patentes y Marcas, podrá establecer que la presentación de la solicitud de registro de marca pueda o, en su caso, deba llevarse a cabo en soporte magnético o por medios electrónicos o telemáticos.

4. El órgano competente para recibir la solicitud hará constar en los documentos que la compongan el número del expediente que le haya correspondido y el lugar, día, hora y minuto de su presentación. La Oficina Española de Patentes y Marcas establecerá, para su empleo generalizado por los distintos órganos competentes, sistemas normalizados de numeración y datación de las solicitudes de registro.

5. En el mismo momento de la recepción, el órgano competente expedirá al depositante un recibo acreditativo de la presentación de la solicitud. Si ésta fuera acompañada de una copia, se verificará la concordancia de la misma con la solicitud y el recibo consistirá en la entrega de dicha copia, en la que se hará constar el número del expediente y el lugar, día, hora y minuto de presentación. De no acompañarse copia, el órgano competente podrá optar por realizarla a su costa, entregándosela al depositante con los mismos requisitos anteriormente señalados o por la expedición de un recibo en el que conste el número de expediente, una reproducción, descripción u otra identificación de la marca, la naturaleza y el número de documentos, y el lugar, día, hora y minuto de presentación. Cuando un mismo depositante presente simultáneamente más de 10 solicitudes sin copia, podrá expedirse el recibo de presentación dentro de los dos días hábiles siguientes, entregándose en el acto de recepción un justificante con la indicación de las solicitudes recibidas, los números de expedientes otorgados y el día, hora y minuto de su presentación.

6. Cuando la solicitud se presente en los soportes o por los medios previstos en el apartado 3, el recibo se expedirá de conformidad con dichos soportes o medios y deberá reunir los requisitos expresados en el apartado anterior.

7. Dentro de los cinco días siguientes al de recepción de la solicitud, el órgano competente de la Comunidad Autónoma remitirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas una copia de la solicitud en la que conste el número de expediente y el lugar, día, hora y minuto de la presentación. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá establecer medios informáticos, electrónicos o telemáticos para la transmisión inmediata de la copia de la solicitud o de los datos en ella contenidos.

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

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

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

Artículo 7. *Reivindicación del derecho de prioridad de exposición.*

Si en la solicitud de registro se hubiera reivindicado prioridad de exposición, el solicitante deberá presentar un certificado expedido por la autoridad de la exposición encargada de la protección de la propiedad industrial en el plazo de tres meses, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud de registro. En dicho certificado se hará constar que la marca fue efectivamente utilizada en la exposición, el nombre del titular de la misma, los productos o servicios concretos para los que fue usada, el día de inauguración de la exposición y de la primera utilización pública de la marca en la exposición. El certificado deberá ir acompañado de una identificación de la marca tal como fue realmente utilizada en la exposición, debidamente certificada por la autoridad anteriormente mencionada.

TÍTULO II

Procedimiento de registro

CAPÍTULO I

Examen de forma

Artículo 8. *Examen de los requisitos formales de la solicitud necesarios para obtener fecha de presentación.*

1. El órgano competente examinará si la solicitud incluye:

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

2. Si del examen resultara que la solicitud no cumple con alguno de los requisitos previstos en el apartado anterior, el órgano competente notificará al solicitante la imposibilidad de otorgar una fecha de presentación a la solicitud y le señalará las irregularidades observadas, con indicación de que, si no las subsanase, se le tendrá por desistido de su solicitud. Para la subsanación de estas irregularidades se otorgará al solicitante el plazo de un mes, si tuviera su dirección en España, o de dos meses, si dicha dirección estuviera fuera del territorio español.

3. Si se subsanasen las irregularidades señaladas en el plazo prescrito conforme al apartado anterior, la fecha de presentación de la solicitud será la del día en que el órgano competente hubiera recibido el escrito de subsanación. Si las irregularidades no se subsanaran en la debida forma y en el plazo prescrito, la solicitud se tendrá por desistida. La resolución de desistimiento será notificada al solicitante.

Artículo 9. *Examen de los requisitos formales de la solicitud.*

1. Una vez efectuado el examen previsto en el artículo anterior, el órgano competente procederá a examinar si la solicitud cumple los requisitos enunciados en los artículos 1, 2, 3, 4 y 5.2 del presente Reglamento y, si se hubiera reivindicado prioridad, los exigidos en los artículos 6 y 7 del mismo.

2. Si del examen efectuado resultara que la solicitud no cumple alguno de los requisitos previstos en el apartado anterior, el órgano competente notificará al solicitante los defectos observados, otorgándole el plazo de un mes para que proceda a su subsanación, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido total o parcialmente de su petición. El solicitante al contestar al suspenso podrá retirar, limitar, modificar o dividir la solicitud.

3. Si en el plazo prescrito no se subsanaran los defectos señalados, se tendrá por desistida la solicitud, salvo lo previsto en los apartados siguientes.

4. Si el defecto señalado fuera la falta de pago o el pago incompleto de la tasa de solicitud, y en el plazo prescrito no se hubieran subsanado estas irregularidades, se tendrá por desistida la solicitud, salvo en el supuesto de que la cuantía abonada cubriera el importe de la tasa de solicitud para una o más clases. En este caso, se considerará desistida la solicitud únicamente respecto de las clases por las que no se hubiera abonado la tasa de solicitud o se hubiera abonado parcialmente. A falta de indicación del solicitante, se considerarán pagadas las clases incluidas en primer lugar en la solicitud.

5. En el caso de que los defectos observados se refirieran a la reivindicación de prioridad, la no subsanación de los mismos sólo determinará la pérdida de dicho derecho para la solicitud.

6. Cuando los defectos observados sólo afecten a algunos de los productos o servicios solicitados, y los mismos no hubieran sido subsanados, se tendrá por desistida la solicitud o por perdido el derecho de prioridad únicamente respecto de tales productos o servicios.

La resolución en la que se tenga por desistida total o parcialmente la solicitud o por perdido el derecho de prioridad se notificará al solicitante.

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

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

Artículo 11. *Notificación conjunta de defectos y plazo de subsanación.*

1. Todos los defectos en que incurriera la solicitud, tanto por incumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 8.1 como por incumplimiento de los exigidos en los artículos 9.1 y 10 de este Reglamento, podrán ser comunicados al solicitante conjuntamente mediante una única notificación.

2. El órgano competente otorgará al solicitante, para la subsanación de los defectos señalados, el plazo de un mes, si el solicitante tuviera su dirección dentro del territorio español, o dos meses, si la tuviera fuera de España y alguno de los defectos señalados se basara en el incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 8.1 de este Reglamento.

Artículo 12. *Remisión de la solicitud.*

1. La remisión de las solicitudes, con todo lo actuado, y las notificaciones previstas en el artículo 17 de la Ley 17/2001, por parte de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, podrán efectuarse por medios electrónicos o telemáticos cuando así se disponga por Orden del Ministro de Ciencia y Tecnología.

Las condiciones generales y los requisitos y características técnicas de estas comunicaciones serán fijadas por resolución del Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

2. Las solicitudes que no tuvieran defectos o que hubieran sido subsanadas serán remitidas inmediatamente a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

3. Si una solicitud hubiera sido tenida por desistida parcialmente, sólo se remitirá cuando esa resolución fuera firme, salvo que, por una división de la solicitud presentada en la contestación al suspenso o en la interposición del recurso, la parte de la solicitud que no incurriera en defectos constituyera el objeto de una solicitud divisional, en cuyo caso se remitirá como tal solicitud divisional, conforme a lo previsto en el artículo 46.5 de este Reglamento.

4. El acuerdo de desistimiento será comunicado a la Oficina Española de Patentes y Marcas por el órgano competente de la correspondiente Comunidad Autónoma cuando sea firme, salvo que el mismo fuera recurrido, en cuyo caso, además de dicho acuerdo, se comunicará la interposición del recurso, su resolución y, si procede, los recursos jurisdiccionales interpuestos contra aquélla y sentencias recaídas.

CAPÍTULO II

Examen de licitud

Artículo 13. *Examen de licitud.*

1. Recibida la solicitud de registro de marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a examinar si la misma incurre en la prohibición prevista en el artículo 5.1.f) de la Ley 17/2001 y si padece algún defecto que imposibilite su publicación.

2. Si del examen efectuado resultara que la solicitud incurre, para la totalidad o parte de los productos o servicios solicitados, en la prohibición o en alguno de los defectos a que se refiere el apartado 1, se decretará la suspensión del expediente y se comunicarán al solicitante los defectos o motivos de denegación detectados, otorgándole el plazo de un mes para que los subsane o conteste a los mismos. Cuando el motivo del suspenso se refiriera a un defecto formal, se indicará al interesado que, si no lo subsanase, se le tendrá por desistido total o parcialmente de su petición.

3. En la contestación al suspenso, el solicitante podrá retirar, limitar, modificar o dividir la solicitud.

4. En el caso de que el solicitante no supere los reparos señalados, la Oficina Española de Patentes y Marcas tendrá por desistida o denegará la solicitud total o parcialmente ; estas resoluciones se notificarán al solicitante. En el caso de desistimiento o denegación parcial, la parte de la solicitud que no incurra en ningún reparo no será publicada hasta que dicha resolución sea firme, salvo que, por una división de la solicitud presentada en la contestación al suspenso o en la interposición del recurso, dicha parte de la solicitud constituyera el objeto de una solicitud divisional, en cuyo caso se publicará como tal solicitud divisional.

Artículo 14. *Examen conjunto de licitud y forma.*

1. Cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas fuera el órgano competente para recibir y examinar formalmente la solicitud, podrá efectuar el examen de licitud conjuntamente con el examen de forma previsto en el capítulo anterior, comunicando al solicitante mediante una única notificación tanto los defectos de forma como los de licitud que hubiera observado.

2. En el caso de efectuarse el examen conjunto, se estará a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 11 del presente Reglamento.

CAPÍTULO III

Búsqueda de anterioridades y publicación de la solicitud

Artículo 15. *Búsqueda de anterioridades.*

1. Si la solicitud de registro de marca no incurriera en los motivos de denegación o defectos contemplados en el artículo anterior o éstos hubieran sido subsanados, la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a efectuar una búsqueda informática sobre los signos anteriores inscritos en el Registro de Marcas que en virtud de los artículos 6 y 7 de la Ley 17/2001 pudieran oponerse al registro de la marca solicitada y cuya existencia hubiera sido descubierta.

2. Simultáneamente a la orden de publicación de la solicitud de registro de la marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas informará de dicha publicación a los titulares de los signos anteriores que hubieran sido descubiertos en la búsqueda efectuada. Esta información se comunicará a dichos titulares o a sus representantes, si los hubiere, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de este Reglamento.

Artículo 16. *Publicación de la solicitud.*

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

2. La publicación de la solicitud deberá incluir:

a) El nombre y dirección del solicitante; si hubiera varios, únicamente se incluirá, seguido de la mención “y otros”, el nombre y dirección del solicitante que hubiera sido designado para recibir las notificaciones o, en su defecto, del que hubiera sido mencionado en primer lugar en la solicitud.

b) Si lo hubiere, el nombre y dirección del representante, siempre que no se trate del representante a que se refiere el apartado 3 del artículo 56 de este Reglamento.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO IV

Oposiciones y observaciones de terceros

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

m) La firma del interesado o de su representante.

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

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

4. En el supuesto de que la oposición sea presentada por un 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.

Artículo 18. *Presentación de pruebas y documentos.*

1. El escrito de oposición podrá ser acompañado de los documentos y pruebas que se consideren pertinentes.

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

3. Los documentos acreditativos a que se refieren los apartados anteriores, así como cualquier otro documento o prueba justificativa, deberán presentarse con el escrito de oposición o con posterioridad al mismo, pero siempre antes de la fecha en que se hubiera dado traslado de la oposición al solicitante.

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

Artículo 19. *Inadmisión o desistimiento de la oposición.*

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas no admitirá la oposición cuando:

a) El escrito de oposición no se presentase dentro del plazo previsto en el artículo 17.1.

b) No se hubiera abonado la tasa de oposición.

c) El escrito de oposición no permitiese identificar inequívocamente la solicitud contra la que se formula oposición, la identidad del oponente o la marca o el derecho anterior en virtud de los cuales se presenta la oposición.

d) No se hubiese presentado el poder de representación en el plazo previsto en el artículo 57.3.

2. Si el escrito de oposición no se ajusta a la demás disposiciones de la Ley 17/2001 o del presente Reglamento, la Oficina Española de Patentes y Marcas notificará las irregularidades observadas al oponente para que en el plazo de diez días las subsane, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de la oposición. La resolución que ponga fin al procedimiento se pronunciará, de forma expresa, sobre la circunstancia que da lugar a que se le tenga por desistido.

CAPÍTULO V

Examen de fondo y resolución del expediente

Artículo 20. *Examen de oficio y suspensión del expediente.*

1. Transcurrido el plazo para la presentación de oposiciones, hayan sido éstas presentadas o no, se procederá por la Oficina Española de Patentes y Marcas a realizar el examen de fondo previsto en el artículo 20.1 de la Ley 17/2001.

2. Si del examen efectuado resultara que la solicitud incurre, para la totalidad o parte de los productos o servicios solicitados, en alguna prohibición o defecto conforme a lo previsto en el artículo 20.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, o si se hubieran presentado oposiciones u observaciones de terceros, y éstas no hubieran sido inadmitidas o tenidas por desistidas conforme a lo dispuesto en el artículo anterior la Oficina Española de Patentes y Marcas decretará la suspensión del expediente y comunicará al solicitante los reparos observados y las oposiciones u observaciones formuladas para que en el plazo de un mes, a contar desde la publicación del suspenso en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" presente sus alegaciones, contestando al suspenso decretado. Para las marcas internacionales dicho plazo tendrá una duración de entre dos y cuatro meses y se

establecerá por resolución del Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, debiendo comunicarse a la Oficina Internacional y publicarse en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial".

Artículo 21. *Contestación al suspenso.*

1. El escrito de contestación al suspenso deberá especificar los datos identificativos de la solicitud de registro, la fecha de publicación del suspenso, las causas que motivaron el mismo y cuantas alegaciones o pruebas se estimen pertinentes para la defensa del registro de la marca.

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

3. Toda modificación o división de la solicitud deberá acompañarse, respectivamente, de la documentación prevista en los artículos 43 y 46 de este Reglamento.

Artículo 21 bis. *Prueba de uso.*

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 22. *Resolución del expediente.*

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

2. En el supuesto de que el solicitante en la contestación al suspenso o a la prueba de uso hubiera dividido la solicitud, separando los productos o servicios afectados por el suspenso u oposición de los no afectados, la Oficina Española de Patentes y Marcas, una

vez admitida la división, acordará la concesión del registro de la solicitud divisional no afectada por el suspenso u oposición y resolverá, conforme al apartado anterior, la solicitud divisional afectada por dicho suspenso u oposición.

3. La publicación de la denegación total del registro de la marca en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" deberá incluir:

a) Número del expediente.
b) Nombre del solicitante.
c) Fecha del acuerdo de denegación.
d) Fecha de publicación de la solicitud y número y página del "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" en que apareció publicada la solicitud.
e) El número de las clases para las que la marca hubiera sido denegada.
f) En el caso de renuncia parcial, limitación o modificación efectuadas después de la publicación de la solicitud, el número de las clases renunciadas, limitadas o modificadas, seguidas, en los dos últimos casos, de los productos o servicios tal como quedaron limitados o modificados.

4. En caso de concesión parcial del registro, la publicación de la parte de la solicitud que hubiera sido denegada se efectuará conforme a lo previsto en el artículo siguiente, en su apartado 2.f).

CAPÍTULO VI

Registro de la marca

Artículo 23. *Publicación del registro de la marca.*

1. Si del examen de oficio efectuado resultara que la solicitud de registro de marca no incurre en las prohibiciones o defectos contemplados en el artículo 20.1 de la Ley 17/2001 y no se hubieran presentado oposiciones contra la misma, o éstas hubieren sido inadmitidas, retiradas o desestimadas total o parcialmente, o, tras el suspenso decretado, los defectos señalados de oficio se hubieren tenido por superados, la Oficina Española de Patentes y Marcas acordará, según proceda, la concesión total o parcial del registro de la marca y ordenará su publicación en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial".

2. La publicación de la concesión del registro de la marca en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" deberá incluir:

a) El número del registro.
b) El nombre del titular del registro.
c) La fecha de concesión del registro.
d) La fecha del "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" en que apareció publicada la solicitud.
e) El número de las clases para las que se concede el registro, con la indicación de si es una concesión total o parcial respecto de la solicitud publicada. Si la concesión del registro sólo abarcara parte de los productos o servicios comprendidos en alguna de las clases solicitadas y publicadas, junto al número de estas clases se indicarán los productos o servicios para los que hubiera sido finalmente acordado el registro de la marca.
f) En el supuesto de concesión parcial, el número de las clases para las que hubiera sido denegado el registro de la marca.
g) En el caso de renuncia parcial, limitación o modificación efectuadas por el solicitante después de la publicación de la solicitud, el número de las clases renunciadas, limitadas o modificadas, seguidas, en los dos últimos casos, de los productos o servicios tal como quedaron limitados o modificados.
h) Si después de la publicación de la solicitud hubiera sido modificado el distintivo de la marca conforme a lo previsto en el artículo 23.2 de la Ley 17/2001 o se hubiera presentado la declaración a que se refiere el artículo 21.2 de dicha Ley, el nuevo distintivo tal como hubiera quedado modificado y el contenido de la citada declaración.
i) Si después de la publicación de la solicitud no hubiere sido concedida la prioridad unionista o de exposición o la antigüedad reivindicada, o hubieren sido modificados alguno

de los datos relativos a estos derechos, una indicación en tal sentido o la mención del nuevo dato tal como hubiere quedado modificado.

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

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

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.

TÍTULO III

Renovación de la marca

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

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

Artículo 26. *Presentación y contenido de la solicitud de renovación.*

1. La solicitud de renovación deberá presentarse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente en el plazo previsto en el artículo 32.3 de la Ley 17/2001. La solicitud se presentará en los impresos normalizados que establezca la Oficina Española de Patentes y Marcas. No obstante, no se rechazará la solicitud si la misma es presentada en el formulario internacional tipo previsto en el Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 27 de octubre de 1994.
2. La solicitud de renovación del registro de la marca deberá incluir:

a) Una indicación de que se solicita la renovación de la marca.
b) Si la solicitud fuera presentada por el titular de la marca, su nombre y dirección, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 1.1 de este Reglamento.

c) Si la solicitud fuera presentada por un derechohabiente del titular de la marca, el nombre y dirección de dicho derechohabiente, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 1.1 de este Reglamento.

d) En el caso de que se hubiera designado representante, el nombre y dirección de éste, conforme a lo previsto en el párrafo f) del artículo 1.1 de este Reglamento.

e) El número del registro cuya renovación se solicita.

f) La fecha de presentación de la solicitud de marca que dio lugar al registro cuya renovación se solicita.

g) La indicación de que la renovación se solicita para todos los productos y servicios amparados por el registro, o sólo para una parte de ellos. En este último caso, se indicarán los productos y servicios para los que se pide la renovación, agrupados según la clase a que pertenezcan de la Clasificación Internacional, precedido cada grupo por el número de su clase.

h) Firma del solicitante de la renovación o de su representante.

3. Con la solicitud de renovación deberá acompañarse el justificante de pago de la tasa de renovación según las clases que comprenda y, en su caso, de los recargos que procedan, conforme a lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 32 de la Ley 17/2001.

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

Artículo 27. *Renovación solicitada por derechohabientes.*

1. Cuando la renovación del registro sea solicitada por un derechohabiente del titular, se indicará esta circunstancia en la solicitud y se acreditará tal condición en el correspondiente expediente de cambio de titularidad. La solicitud de renovación podrá presentarse previamente a la solicitud de cambio de titularidad, simultáneamente o con posterioridad a la misma. En la solicitud de renovación se indicará el número del expediente de cambio de titularidad o, si éste no fuera conocido, la fecha de presentación del mismo o la intención de presentarlo próximamente.

2. El procedimiento de renovación quedará en suspenso hasta la resolución del expediente de cambio de titularidad. Si la solicitud de cambio de titularidad no fuera presentada, a lo más tardar, antes de la finalización de los plazos que contempla el artículo 32.3 de la Ley 17/2001, la solicitud de renovación será denegada.

Artículo 28. *Procedimiento de renovación.*

1. Si la solicitud de renovación es presentada dentro de los plazos contemplados en el artículo 32.3 de la Ley 17/2001, pero no cumple alguno de los demás requisitos fijados en dicha Ley o en el presente Reglamento, la Oficina Española de Patentes y Marcas declarará en suspenso la tramitación y notificará al solicitante las irregularidades observadas para que las subsane en el plazo de un mes a contar desde la publicación de dicho suspenso en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial".

2. Si la solicitud no presentase irregularidades o éstas hubieran sido subsanadas en el plazo prescrito, se acordará la renovación del registro de la marca y se expedirá el correspondiente título de renovación. El acuerdo de renovación se publicará en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial".

3. Si las irregularidades no fueran subsanadas en el plazo prescrito, la solicitud de renovación será denegada. No obstante, si la irregularidad consistiera en el pago insuficiente de las tasas de renovación o de los recargos correspondientes, pero la cantidad abonada fuera suficiente para cubrir alguna de las clases para las que se solicitó la renovación, la Oficina Española de Patentes y Marcas acordará la renovación del registro únicamente respecto de las clases cuyas tasas hubieran sido pagadas en su totalidad, incluida la parte del recargo correspondiente. A falta de indicación del solicitante, se considerarán abonadas las clases incluidas en primer lugar en la inscripción del registro.

4. El reembolso de la tasa de renovación a que se refiere el apartado 7 del artículo 32 de la Ley 17/2001, se acordará en la propia resolución de denegación de la renovación, pero sólo se abonará cuando dicha resolución sea firme y a solicitud del interesado.

Artículo 29. *Caducidad por falta de renovación.*

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas declarará la caducidad de la marca cuando no se hubiere presentado una solicitud de renovación del registro de la marca o la misma hubiere sido presentada una vez expirados los plazos previstos en el artículo 32.3 de la Ley 17/2001.
2. Asimismo, se declarará la caducidad de la marca cuando, habiendo sido denegada la renovación, transcurrieran los plazos a que se refiere el apartado anterior sin que el interesado hubiera presentado una nueva solicitud de renovación en debida forma.
3. La Oficina Española de Patentes y Marcas publicará la declaración de caducidad en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" y cancelará el registro de la marca.

TÍTULO IV

Transmisiones, licencias y otras modificaciones de derechos

Artículo 30. *Contenido de la solicitud de inscripción de transmisiones.*

1. La solicitud de inscripción de una transmisión de marca o de su solicitud deberá presentarse en los impresos normalizados que establezca la Oficina Española de Patentes y Marcas. No obstante, no se rechazará la solicitud si la misma es presentada en el formulario internacional tipo previsto en el Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 27 de octubre de 1994.
2. La solicitud de inscripción de transmisión deberá incluir:

a) El nombre y dirección del solicitante o titular de la marca (cedente).
b) El nombre y dirección del nuevo titular (cesionario), conforme a lo dispuesto en los párrafos b) y c) del artículo 1.1 de este Reglamento.
c) Cuando el solicitante de la inscripción de transmisión actúe por medio de representante, nombre y dirección de éste, conforme a lo previsto en el párrafo f) del artículo 1.1 de este Reglamento.
d) Indicación del documento o acto acreditativo de la transmisión.
e) Número del registro o solicitud de marca que se transmite.
f) Firma del solicitante o de su representante.

3. La solicitud de inscripción de transmisión deberá presentarse acompañada de los siguientes documentos:

a) Documento acreditativo de la transmisión, conforme a lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 49 de la Ley 17/2001.
b) Justificante del abono de la tasa correspondiente.

4. La solicitud de inscripción de transmisión podrá comprender varios registros y solicitudes de marca, a condición de que el titular registral actual y el nuevo titular sean los mismos para cada uno de los registros o solicitudes afectadas.
5. Cuando el documento acreditativo de la transmisión sea alguno de los previstos en el párrafo c) del artículo 49.2 de la Ley 17/2001, los mismos consistirán en los impresos normalizados que establezca la Oficina Española de Patentes y Marcas, sin perjuicio de que los mismos también puedan presentarse en los formularios internacionales tipo, conforme a lo previsto en la última frase del apartado 1 del presente artículo.

Artículo 31. *Transmisión parcial.*

1. Cuando la transmisión no afecte a todos los productos y servicios para los que estuviera solicitada o registrada la marca, en la solicitud de inscripción de transmisión deberá indicarse esta circunstancia y especificarse los productos y servicios concretos que se transmiten. No obstante, cuando la transmisión parcial afecte a la totalidad de los productos

o servicios comprendidos en una clase, bastará con indicar el número correspondiente de la clase o clases del Nomenclátor Internacional que se transmiten.

2. Con la solicitud de inscripción de la transmisión parcial deberá acompañarse la documentación prevista en el apartado 2 del artículo 46 de este Reglamento, siendo de aplicación, en lo que proceda, los demás apartados de dicho artículo.

3. La solicitud de inscripción de una transmisión parcial se ajustará a lo dispuesto en el artículo 30 de este Reglamento.

Artículo 32. *Contenido de la solicitud de inscripción de licencias.*

1. La solicitud de inscripción de una licencia de marca o de su solicitud se presentará en los impresos normalizados que establezca la Oficina Española de Patentes y Marcas.

2. La solicitud de inscripción de licencia deberá incluir las menciones contenidas en el apartado 2 del artículo 30 de este Reglamento y presentarse acompañada de los documentos contemplados en el apartado 3 de dicho artículo, si bien, referidas, en este caso, al licenciante y licenciatario, registros o solicitudes licenciadas y documento acreditativo de la licencia.

3. Cuando el documento acreditativo de la licencia sea alguno de los previstos en el párrafo c) del apartado 2 del artículo 49 de la Ley 17/2001, dichos documentos consistirán en los impresos normalizados que a tal efecto establezca la Oficina Española de Patentes y Marcas.

4. En la solicitud de inscripción de la licencia se deberá indicar si es exclusiva o no exclusiva; total o parcial, según comprenda todos o parte de los productos para los que está registrada o solicitada la marca; ilimitada o limitada, según se conceda para todo o parte del territorio nacional; e indefinida o temporal, según se otorgue para toda la vida de la marca o por un período de tiempo determinado. Así mismo, se deberá indicar si el licenciatario puede ceder la licencia a terceros o conceder sublicencias.

5. En el caso de que en la solicitud de inscripción no se indicara alguno de los extremos previstos en el apartado anterior, la licencia se inscribirá conforme a las presunciones legales establecidas en el artículo 48 de la Ley 17/2001.

Artículo 33. *Inscripción de otros derechos.*

1. La solicitud de inscripción en el Registro de Marcas de los demás actos y derechos inscribibles contemplados en el artículo 46.2 de la Ley 17/2001, salvo la hipoteca mobiliaria que se regirá por sus disposiciones específicas, se ajustará a los requisitos y condiciones previstas en los artículos 30 y 31 de este Reglamento, debidamente adecuados a la naturaleza del acto o derecho a inscribir. La solicitud de inscripción de opciones de compra o constitución de derechos reales deberá, además, acompañarse de documento público, conforme a lo previsto en el artículo 49.4 de la Ley 17/2001.

2. En el supuesto de inscripción de embargos u otras medidas de ejecución forzosa o cuando la marca esté afectada por un procedimiento de quiebra o similar, la solicitud de inscripción en el Registro de Marcas presentada por la autoridad competente no estará sujeta al pago de tasas.

Artículo 34. *Procedimiento de inscripción.*

1. Recibida la solicitud de inscripción del cambio de titularidad o de cualquier otra modificación de derechos, el órgano competente procederá conforme a lo previsto en el artículo 50.2 de la Ley 17/2001 y expedirá al depositante el recibo acreditativo de la presentación de acuerdo con lo previsto en los apartados 5 ó 6 del artículo 5 del presente Reglamento. En el supuesto de que el órgano competente opte por emitir un recibo de presentación, en el mismo se hará constar el número de expediente, el registro o registros afectados, la naturaleza del acto a inscribir, el número de documentos presentados y el lugar, día, hora y minuto de presentación.

2. El órgano competente de la Comunidad Autónoma que reciba la solicitud procederá conforme a lo previsto en el apartado 7 del artículo 5 de este Reglamento, y la Oficina Española de Patentes y Marcas, una vez recibidos los datos de la solicitud, efectuará las anotaciones registrales procedentes.

3. El órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente examinará la documentación presentada conforme a lo previsto en el artículo 50.3 de la Ley 17/2001 y si observara alguna irregularidad, comunicará ésta al solicitante, otorgándole el plazo de un mes para su subsanación. En el supuesto de que se solicite una transmisión parcial, el órgano competente de la Comunidad Autónoma también examinará si se acompaña la documentación prevista en el artículo 31.2 de este Reglamento, pero sin entrar a conocer sobre la legalidad y validez de la misma.

4. La Oficina Española de Patentes y Marcas, una vez recibida la solicitud de inscripción, la examinará conforme a lo previsto en el artículo 50.5 de la Ley 17/2001 y, si observara algún defecto, suspenderá la tramitación del expediente, notificando los defectos observados al solicitante para que en el plazo de un mes, a contar desde la publicación del suspenso en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial", presente sus alegaciones.

5. Cuando el órgano competente para recibir la solicitud fuera la Oficina Española de Patentes y Marcas, los exámenes contemplados en los apartados 3 y 5 del artículo 50 de la Ley 17/2001 podrán efectuarse conjuntamente y, en el caso de observarse irregularidades o defectos, comunicarse éstos al solicitante mediante una única notificación de suspenso para que en el plazo de un mes los subsane o presente sus alegaciones.

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

Artículo 35. *Cancelación y modificación de la inscripción de licencias y de otros derechos.*

1. La inscripción de licencias y de los actos y derechos a que se refiere el artículo 33 de este Reglamento se cancelarán a petición de una de las partes.

2. La solicitud de cancelación contendrá las siguientes indicaciones:

a) Identificación del solicitante.

b) Número del expediente bajo el que se inscribió el derecho que se pretende cancelar.

c) Número de la solicitud o registro de marca afectado por el derecho que se ha de cancelar.

d) Indicación del derecho que se solicita cancelar.

e) Firma del solicitante o de su representante.

3. La solicitud de cancelación deberá presentarse acompañada de los siguientes documentos:

a) Documento público acreditativo de la extinción del derecho o declaración firmada por el licenciatario o titular del derecho consintiendo en la cancelación de la inscripción.

b) Justificante de abono de la tasa correspondiente.

4. La solicitud de cancelación se presentará y tramitará conforme a lo previsto en los artículos 50 de la Ley 17/2001 y 34 de este Reglamento.

5. Los cuatro apartados anteriores serán de aplicación, con las modificaciones que procedan en atención a su distinta naturaleza, a las solicitudes de modificación de las inscripciones de los actos y derechos a que se refiere el apartado 1 de este artículo. Toda solicitud de modificación de la inscripción de uno de estos actos o derechos deberá acompañarse del documento público acreditativo de dicha modificación o de la declaración firmada por el licenciatario o titular del derecho consintiendo en la misma.

TÍTULO V

Renuncia de la marca

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

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

a) Una indicación de que se solicita la renuncia parcial o total de la marca.

b) El nombre y dirección del titular de la marca, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 1.1 de este Reglamento.

c) El número del registro de la marca cuya renuncia se solicita.

d) En el caso de que se hubiera designado representante, el nombre y dirección de éste, conforme a lo previsto en el párrafo f) del artículo 1.1 de este Reglamento.

e) En el supuesto de que se solicite la renuncia únicamente en relación con algunos de los productos y servicios para los que esté registrada la marca, los productos y servicios para los que se efectúa la renuncia, agrupados según la clase a que pertenezcan de la Clasificación Internacional, precedido cada grupo por el número de su clase. Cuando la renuncia afecte a todos los productos o servicios de una clase, bastará con indicar el número de esta clase.

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

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

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

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

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

TÍTULO VI

Marcas colectivas y de garantía y nombres comerciales

Artículo 37. *Disposiciones aplicables.*

Sin perjuicio de lo dispuesto en este Título VI, las disposiciones del presente Reglamento serán aplicables a las marcas colectivas y de garantía y a los nombres comerciales, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza.

Artículo 38. *Reglamento de uso de las marcas colectivas y de garantía.*

1. El Reglamento de uso de las marcas colectivas deberá contener, al menos, las siguientes indicaciones:

a) El nombre y domicilio social de la asociación o entidad de Derecho Público solicitante.

b) El objeto de la asociación o de la entidad de Derecho público.

c) Los órganos autorizados a representar a la asociación o entidad de Derecho público.

d) Las condiciones de afiliación a la asociación.

e) Las personas autorizadas a utilizar la marca.

f) Si procede, las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones.

g) Si procede, la previsión contenida en el apartado 2 del artículo 63 de la Ley 17/2001.

2. El Reglamento de uso de las marcas de garantía deberá contener, al menos, las siguientes indicaciones:

a) El nombre y domicilio social del solicitante de la marca.

b) Los requisitos, componentes, elementos, condiciones, origen o cualesquiera otras características que el titular de la marca va a certificar o garantizar que cumplen los productos o servicios a que se aplique la marca.

c) Las medidas que se adoptarán para verificar estas características.

d) Los sistemas de control y vigilancia del uso de la marca.

e) Las responsabilidades y sanciones en que se pueda incurrir por un uso inadecuado de la marca.

f) El canon que se exigirá a quienes utilicen la marca.

g) Si procede, la previsión establecida en el apartado 3 del artículo 69 de la Ley 17/2001.

3. El Reglamento de uso deberá acompañarse, en el caso de las marcas colectivas, de los estatutos de la asociación o entidad solicitante, debidamente constituidos e inscritos, y, en el caso de las marcas de garantía, del informe favorable del órgano administrativo competente en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que se destine la marca. Cuando, conforme al apartado 2 del artículo 69 de la Ley 17/2001, deba entenderse que el informe es favorable por silencio administrativo, deberá acreditarse dicho acto y la competencia del órgano ante el que se solicitó dicho informe.

4. Toda modificación del Reglamento de uso deberá someterse a la aprobación de la Oficina Española de Patentes y Marcas. En el caso de las marcas de garantía, la modificación deberá acompañarse del correspondiente informe favorable emitido por el órgano competente en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que se destine la marca. La Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si las modificaciones solicitadas cumplen las condiciones y requisitos previstos en la Ley 17/2001 y en este Reglamento, dando traslado, en su caso, de las irregularidades o defectos observados al solicitante para que en el plazo de un mes las subsane o presente sus alegaciones.

5. El acuerdo de inscripción o denegación de la modificación del Reglamento de uso se publicará en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial".

Artículo 39. *Nombres comerciales.*

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

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

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

TÍTULO VII

Marcas internacionales y marcas de la Unión

Artículo 40. *Examen preliminar de la solicitud de registro internacional.*

1. El órgano competente que reciba la solicitud de registro internacional examinará la documentación presentada conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 82 de la Ley 17/2001 y, si observara alguna irregularidad, comunicará ésta al solicitante, otorgándole el plazo de diez días para su subsanación.

2. La Oficina Española de Patentes y Marcas, una vez recibida la solicitud remitida por el órgano competente de la correspondiente Comunidad Autónoma, la examinará conforme a lo previsto en el artículo 82.3 de la Ley 17/2001 y, si observara algún defecto, lo comunicará al solicitante, otorgándole el plazo de diez días para su subsanación.

3. Cuando el órgano competente para recibir la solicitud fuera la Oficina Española de Patentes y Marcas, los exámenes contemplados en los apartados 1 y 3 del artículo 82 de la Ley 17/2001 podrán efectuarse conjuntamente y, en el caso de observarse irregularidades o defectos, comunicarse éstos al solicitante mediante una única notificación para que en el plazo de diez días los subsane o presente sus alegaciones.

Artículo 41. *Solicitud de transformación de un registro internacional.*

1. Recibida la solicitud de transformación, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará:

a) Si el registro internacional en que se basa ha sido cancelado conforme a lo previsto en el artículo 6.4 del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid de 27 de junio de 1989.

b) Si la documentación contemplada en el apartado 2 del artículo 83 de la Ley 17/2001 ha sido presentada en el plazo previsto en el apartado 1 de dicho artículo de la citada Ley.

c) Si los productos y servicios que comprende la solicitud de transformación estaban cubiertos para España por el registro internacional de que procede.

2. Si del examen anteriormente efectuado, se observara el incumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el apartado anterior, se comunicarán los defectos observados al solicitante para que en el plazo de un mes presente sus alegaciones. La Oficina Española de Patentes y Marcas tendrá por desistida la solicitud de transformación si en la contestación presentada el solicitante no justificara el cumplimiento de dichos requisitos o no presentara la correspondiente limitación o modificación de los productos y servicios, ajustados a los efectivamente cubiertos por el registro internacional.

3. Superado este examen, la solicitud de transformación se tramitará como una solicitud de marca nacional, salvo en el caso de que se trate de la transformación de un registro internacional ya concedido para España, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 83 de la Ley 17/2001 y no se efectuará la publicación de la solicitud, sino de la concesión del registro con arreglo a lo previsto en el artículo 23.3 de este Reglamento.

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

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

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

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

TÍTULO VIII

Disposiciones generales sobre los procedimientos

CAPÍTULO I

Modificación de la solicitud o registro y rectificación de errores

Artículo 43. *Modificación de la solicitud o del registro de la marca.*

1. La solicitud de modificación de la solicitud o registro de la marca, conforme a lo previsto, respectivamente, en los artículos 23 y 33 de la Ley 17/2001, deberá incluir:

a) El número de la solicitud o registro de la marca.

b) El nombre y dirección del solicitante o titular de la marca, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 1.1 de este Reglamento.

c) Si se hubiera designado representante, el nombre y dirección de éste, conforme a lo previsto en el párrafo f) del artículo 1.1 de este Reglamento.

d) Si se trata de una modificación de la solicitud, la indicación del elemento de la misma que haya de ser modificado y la versión modificada de dicho elemento.

e) Si se trata de una modificación del registro, la mención del elemento del nombre o de la dirección del titular que haya de ser modificado en la representación de la marca y el elemento en su versión modificada.

f) Cuando la modificación afecte a la representación de la marca, la reproducción de la marca modificada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de este Reglamento.

g) La firma del interesado o de su representante.

h) El justificante del pago de la tasa de modificación.

2. La solicitud de modificación se presentará ante el órgano que en ese momento esté tramitando la solicitud de registro de la marca. Cuando la solicitud de modificación se refiera a una marca ya registrada, deberá presentarse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o el órgano competente de la correspondiente Comunidad Autónoma, que la remitirá a dicha Oficina, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 33 de la Ley 17/2001.

3. Si no se cumplieran los requisitos previstos en la Ley 17/2001 y en este Reglamento para la modificación de la solicitud o del registro de la marca, se notificarán al solicitante las irregularidades o los reparos observados y, si no se subsanasen en el plazo de diez días, la solicitud de modificación será denegada, continuándose la tramitación en el caso de que la modificación solicitada se refiera a una solicitud de registro.

Cuando la modificación se refiera a una marca registrada, el acuerdo de denegación se notificará al solicitante.

4. El órgano competente de la Comunidad Autónoma que hubiera acordado la modificación solicitada, comunicará a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo de cinco días a contar desde la adopción del acuerdo, los datos de la solicitud tal como hubieren quedado modificados. La Oficina anotará las correspondientes modificaciones en los asientos registrales.

5. Cuando la modificación de la solicitud de la marca se refiera a la representación de la misma o a la lista de productos o servicios y se introdujera después de la publicación de la solicitud, en el acuerdo de resolución del expediente se publicará la reproducción de la marca o la lista de productos y servicios tal como hubieran quedado modificados. La modificación del registro de la marca también será publicada conforme a lo dispuesto en el artículo 33.2 de la Ley 17/2001.

Artículo 44. *Rectificación de errores.*

1. Las faltas de expresión o transcripción y los errores materiales contenidos en la solicitud, registro de la marca o en cualquier documento dirigido a la Oficina Española de Patentes y Marcas u órgano competente de la correspondiente Comunidad Autónoma podrán ser rectificados a petición del interesado. No obstante, si la petición de rectificación tuviera por objeto el distintivo, su descripción, sus elementos reivindicados o la enumeración de los productos o servicios, la rectificación deberá ser de tal naturaleza que resulte evidente que el único texto que podría haber sido propuesto por el interesado es el rectificado y siempre que ello no afecte substancialmente a la identidad de la marca o al ámbito de su protección. La Oficina Española de Patentes y Marcas u órgano competente podrán exigir pruebas adicionales cuando duden, razonablemente, de que la rectificación solicitada constituya efectivamente un error.

2. Cuando en las resoluciones, asientos registrales o en la publicación de la solicitud o registro se hubiera cometido alguna falta o error imputable a la Oficina Española de Patentes y Marcas, ésta lo corregirá de oficio o a petición del interesado. En caso de petición del interesado, la solicitud de corrección de estas faltas o errores no estará sujeta al pago de tasa alguna.

3. Serán aplicables a las rectificaciones reguladas en los apartados anteriores las previsiones establecidas en el artículo 43 del Reglamento en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza o contrario a lo dispuesto en el presente artículo.

4. La solicitud de rectificación de errores podrá comprender varias solicitudes o registros de la misma persona, cuando el error o falta y la corrección solicitada sean los mismos. En este supuesto, habrán de indicarse los números de todas las solicitudes o registros que deban rectificarse, abonándose la tasa correspondiente por cada una de las solicitudes o registros afectados.

Artículo 45. *Cambios de nombre o dirección del interesado o del representante.*

1. Cuando no haya cambio en la persona del titular o solicitante de la marca, pero sí en su nombre o dirección, se inscribirá dicho cambio en el Registro de Marcas a solicitud de dicho titular o solicitante.

2. Las solicitudes de cambio de nombre o dirección deberán incluir:

a) El número de la solicitud o registro de la marca.

b) El nombre y dirección del solicitante o titular de la marca, tal como figuren en el Registro de Marcas.

c) Si se hubiera designado representante, el nombre y dirección de éste, conforme a lo previsto en el párrafo f) del artículo 1.1 de este Reglamento.

d) La indicación del nuevo nombre o dirección del solicitante o titular de la marca, tal como haya de inscribirse en el Registro de Marcas tras el cambio producido.

e) La firma del interesado o de su representante.

f) Cuando proceda, el justificante de pago de la tasa correspondiente, prevista en la tarifa 2.2 del anexo de la Ley 17/2001.

3. Se podrán agrupar en una única solicitud de cambio de nombre o dirección todos los registros o solicitudes que pertenezcan al interesado. En este caso, habrán de indicarse los números de todas las solicitudes o registros afectados, abonándose la tasa correspondiente por cada uno de ellos.

4. Cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas dude, razonablemente, de la veracidad del cambio de nombre o dirección solicitados, podrá pedir al interesado la presentación de las pruebas que acrediten dicho cambio.

5. Los apartados anteriores serán de aplicación al cambio de nombre o dirección del representante.

6. Los cambios en la dirección del solicitante o titular de la marca no estarán sujetos al pago de tasa alguna.

7. Serán aplicables a los cambios de nombre y dirección regulados en los apartados anteriores las previsiones establecidas en el artículo 43 del Reglamento en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza o contrario a lo dispuesto en el presente artículo.

8. Lo dispuesto en los apartados anteriores será aplicable, conforme a su propia naturaleza, a los cambios de nacionalidad del solicitante o titular de la marca o del Estado en que tenga su domicilio, sede o establecimiento.

CAPÍTULO II

División de la solicitud

Artículo 46. *División de la solicitud o del registro de la marca.*

1. En la contestación al suspenso por defectos de forma, fondo u oposiciones, el solicitante podrá dividir su solicitud de marca en dos o más solicitudes divisionales. También podrá dividirse la solicitud al presentarse el oportuno recurso administrativo contra la denegación de la marca o cuando se solicite una transmisión parcial de acuerdo con lo previsto en el artículo 31.2 del presente Reglamento. La solicitud de división se presentará ante el órgano que en ese momento estuviese tramitando la solicitud de registro o que fuese competente para resolver el recurso o fuese competente para recibir la solicitud de transferencia, según proceda.

2. Por cada solicitud divisional resultante se presentará instancia separada, indicando los productos y servicios que se desglosan de la solicitud inicial y que conforman la solicitud divisional correspondiente. Cada instancia de división irá acompañada de las correspondientes solicitudes segregadas de registro con las menciones, requisitos y documentos que exigen los artículos 1 a 4 del presente Reglamento. En dichas solicitudes segregadas de registro se indicará además el carácter divisional de las mismas y el número, fecha de presentación y clases de la solicitud inicial de que proceden.

El justificante del pago de la tasa de solicitud a que se refiere el citado artículo 4 será sustituido para las solicitudes divisionales por el justificante de pago de la tasa de división.

3. La lista de productos y servicios de las solicitudes divisionales no podrá exceder del total de productos y servicios que comprenda la solicitud inicial dividida. Si en la solicitud inicial se utilizara algún concepto general, en las solicitudes divisionales se deberá utilizar ese mismo concepto general, aunque el mismo podrá ser restringido mediante adiciones que especifiquen los productos o servicios a que se concreta cada solicitud divisional, sin que en ningún caso puedan producirse superposiciones entre ellas.

4. Recibida la solicitud de división, el órgano competente examinará si la misma se ajusta a lo previsto en el artículo 24 de la Ley 17/2001 y si cumple los requisitos exigidos en los apartados anteriores. Si se observaran defectos o irregularidades, se notificarán al solicitante para que en el plazo de un mes los subsane o presente alegaciones. Si los defectos no fueran subsanados, la división se tendrá por desistida, continuándose la tramitación del expediente inicial. Durante el procedimiento de división, el procedimiento de registro o recurso quedará en suspenso conforme a lo previsto en el artículo 26.c) de la Ley 17/2001.

5. Acordada la división de la solicitud, La Oficina Española de Patentes y Marcas u órgano competente abrirá un nuevo expediente por cada solicitud divisional presentada e incluirá en cada solicitud divisional una copia completa del expediente de la solicitud inicial y en este expediente inicial una copia de las solicitudes divisionales presentadas. El órgano competente de la Comunidad Autónoma remitirá inmediatamente a la Oficina Española de Patentes y Marcas el expediente de la solicitud inicial y de la solicitud divisional no afectada por el suspenso, continuando con la tramitación de la solicitud divisional afectada por el suspenso. La Oficina Española de Patentes y Marcas asignará un nuevo número a cada solicitud divisional y efectuará las anotaciones registrales pertinentes. El nuevo número de la solicitud divisional será comunicado al órgano competente de la Comunidad Autónoma.

6. Toda solicitud, petición o declaración hecha por el solicitante en relación con la solicitud inicial será válida y aplicable a las solicitudes divisionales.

7. Los apartados anteriores serán aplicables, en lo que proceda, a la división del registro de la marca. La división del registro de la marca, salvo lo previsto en el artículo 31 de este Reglamento, sólo podrá ser solicitada en el procedimiento de recurso contra la concesión de la marca. En este caso, la solicitud de división habrá de presentarse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas a lo más tardar en el momento de contestar al recurso interpuesto.

CAPÍTULO III

Restablecimiento de derechos

Artículo 47. *Solicitud de restablecimiento de derechos.*

1. La solicitud para el restablecimiento de un derecho deberá presentarse en el plazo de dos meses a contar desde el cese del impedimento. La solicitud se presentará ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o el órgano competente de la correspondiente Comunidad Autónoma frente al que se hubiera incumplido el plazo determinante de la pérdida del derecho.

2. La solicitud de restablecimiento deberá incluir:

a) Nombre y dirección del solicitante o titular de la marca cuyo restablecimiento se solicita.

b) Si procede, nombre y dirección del representante.

c) Plazo o trámite incumplido.

d) Si procede, acuerdo y fecha de la extinción del derecho y de su publicación o notificación.

e) Fecha de cese del impedimento.

f) Motivos del incumplimiento, justificación, pruebas y alegaciones en apoyo de la pretensión.

g) Firma del interesado o de su representante.

h) Justificante del abono de la tasa de restablecimiento de derechos.

3. Con la solicitud de restablecimiento del derecho deberá cumplirse el trámite omitido, acompañándose la formalización del acto o la solicitud, escrito o documentación que se omitió en su día en dicho trámite y cuya ausencia determinó la pérdida del derecho.

Artículo 48. *Examen y resolución de la solicitud.*

1. El órgano competente examinará si la solicitud de restablecimiento del derecho cumple los requisitos previstos en el artículo anterior y en el apartado 2 del artículo 25 de la Ley 17/2001 y si el acto o trámite omitido ha sido debidamente cumplido en todas sus formalidades al presentarse la solicitud de restablecimiento.

2. Si se observara alguna irregularidad o defecto en la documentación presentada, tanto respecto de la solicitud de restablecimiento como del cumplimiento del trámite omitido, se comunicarán éstos al solicitante para que en el plazo de diez días los subsane. De no subsanarse en dicho plazo las irregularidades o defectos señalados, la solicitud de restablecimiento se tendrá por desistida.

3. Cuando en la documentación presentada no se observaran irregularidades o defectos o éstos hubieran sido subsanados, el órgano competente examinará si, conforme a lo dispuesto en los apartados 1, 5 y 7 del artículo 25 de la Ley 17/2001:

a) Se ha acreditado la diligencia debida en las circunstancias del caso.

b) El plazo incumplido es susceptible de restablecimiento.

c) No existe ningún derecho de tercero que impida el restablecimiento solicitado.

4. Efectuado el examen previsto en el apartado anterior, el órgano competente resolverá, estimando o desestimando el restablecimiento del derecho. No obstante, si concurriera el impedimento previsto en la letra c) del apartado anterior, el órgano competente, antes de resolver, comunicará dicha circunstancia al solicitante y al titular del signo presuntamente impeditivo del restablecimiento solicitado para que en el plazo de un mes presenten sus alegaciones. A la vista de estas alegaciones, el órgano competente resolverá. Contra la resolución que restablezca en sus derechos al solicitante podrá interponer recurso el tercero que pueda prevalerse de las disposiciones de los apartados 6 y 7 del artículo 25 de la Ley 17/2001, de Marcas.

5. La Oficina Española de Patentes y Marcas publicará su resolución en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

6. Cuando el órgano competente para resolver la solicitud de restablecimiento de derechos sea un órgano autonómico, éste comunicará a la Oficina Española de Patentes y Marcas la presentación de la solicitud y la resolución definitiva que adopte.

CAPÍTULO IV

Notificaciones y comunicaciones

Artículo 49. *Notificaciones y comunicaciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas.*

1. Las notificaciones y comunicaciones que haya de realizar la Oficina Española de Patentes y Marcas se efectuarán mediante la entrega o remisión del documento original, una copia del mismo firmada o sellada, o un documento elaborado por ordenador que incorpore impreso dicho sello.

2. Además de los medios de notificación previstos en el artículo 29 de la Ley 17/2001, las notificaciones podrán efectuarse en los locales de la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante entrega directa del documento al interesado que acusará recibo del mismo.

3. Cuando la notificación se efectúe mediante el depósito del documento en el buzón de que disponga el interesado en la Oficina Española de Patentes y Marcas, se hará constar la fecha del depósito en el documento notificado y en la copia que obre en el expediente.

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

5. Las comunicaciones de carácter simplemente informativo que haya de realizar la Oficina Española de Patentes y Marcas, podrán efectuarse por correo ordinario, electrónico u otro medio técnico de que disponga la Oficina.

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.

Artículo 51. *Impresos normalizados.*

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas, además de los impresos normalizados previstos en este Reglamento, podrá establecer otros para la presentación de las demás solicitudes y comunicaciones de los interesados. La aprobación de todos los impresos se efectuará mediante resolución del Director general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

2. Los interesados en los procedimientos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas deberán usar dichos impresos normalizados, copias de esos impresos o impresos con el mismo contenido y formato, tales como impresos creados mediante tratamiento electrónico de datos.

3. Los impresos deberán ser cumplimentados de manera que su contenido pueda ser introducido de forma automática en un ordenador mediante, por ejemplo, el reconocimiento de caracteres y la lectura óptica.

4. La Oficina Española de Patentes y Marcas hará accesibles al público los impresos normalizados a que se refiere el apartado 1 del presente artículo mediante su puesta a disposición en redes de comunicación telemática.

CAPÍTULO V

Registro de marcas e información al público

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

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

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

a) Número de la solicitud de registro.

b) Fecha de presentación de la solicitud.

c) Nombre, dirección y nacionalidad del solicitante o titular del registro y el Estado en que tenga su domicilio, su sede o establecimiento.

d) Nombre y dirección profesional del representante, siempre que no se trate del representante a que se refiere el apartado 3 del artículo 56 de este Reglamento.

e) La representación de la marca o nombre comercial con indicación de su tipo conforme a lo previsto en el artículo 2.3 de este Reglamento; y, cuando proceda, una descripción de la marca o nombre comercial. Cuando la representación se hubiera suministrado en forma de archivo electrónico, un enlace a dicho archivo. Cuando se trate de una marca o nombre comercial de color con arreglo a lo previsto en la letra f) del artículo 2.3 antes citado, indicación del color o colores reivindicados con su código de referencia.

f) La lista de productos y servicios, agrupados conforme a las clases de la Clasificación Internacional. Cada grupo irá precedido del número de la clase a que corresponda, figurando en el orden seguido por dicha Clasificación Internacional.

g) Las indicaciones relativas a la prioridad unionista reivindicada.

h) Las indicaciones relativas a la reivindicación de prioridad de exposición.

i) Las indicaciones relativas a la reivindicación de la antigüedad.

j) La declaración del solicitante excluyendo de protección alguno de los elementos de la marca o nombre comercial o, en su caso, la mención de que el solicitante ha reivindicado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1, apartado 3 de este Reglamento, que la marca o nombre comercial han adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de los mismos.

k) La indicación de que se trata de una marca colectiva, de garantía o internacional.

l) La indicación de que se trata de una marca nacional por transformación de un registro internacional o marca de la Unión y los datos relativos a estas solicitudes o registros (fecha presentación y número solicitud o registro).

m) La indicación de que se trata de una solicitud divisional y la fecha de presentación y número de la solicitud o registro de que procede.

n) La indicación de que se trata de un registro fusionado y la fecha de presentación y números de los registros de que procede.

o) Fecha del acuerdo de desistimiento de la solicitud y, en su caso, de su publicación.

p) Fecha de publicación de la solicitud.

q) Los signos anteriores, identificados por su número de solicitud, respecto de los cuales, en virtud de lo previsto en el artículo 15.2 de este Reglamento, se hubiera comunicado la publicación de la solicitud a los titulares de los mismos.

r) Fecha del suspenso y de su publicación.

s) Fecha del acuerdo de denegación o concesión del registro y de su publicación.

t) Datos relativos a la interposición y resolución de los recursos administrativos y jurisdiccionales.

u) Datos relativos a la suscripción de un convenio arbitral, al laudo que recaiga y, en su caso, a los recursos interpuestos contra éste y a las resoluciones adoptadas en relación con los mismos.

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

a) Toda modificación del nombre, dirección o nacionalidad del titular o solicitante del registro, o del Estado en que tenga su domicilio, su sede o establecimiento.

b) Toda modificación del nombre o la dirección profesional del representante, salvo cuando se trate del representante a que se refiere el apartado 3 del artículo 56 de este Reglamento.

c) Cuando se designe a un nuevo representante, su nombre y dirección profesional.

d) Toda modificación de la marca o nombre comercial con arreglo a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 17/2001.

e) La mención de la modificación del Reglamento de uso de las marcas colectivas o de garantía con arreglo a lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 65 y 71 de la Ley 17/2001.

f) Las solicitudes de transmisión total o parcial de la solicitud o registro y la fecha de denegación o concesión de la inscripción.

g) La constitución, modificación o cesión de un derecho real y la fecha de la denegación o concesión de su inscripción. En el caso de una hipoteca mobiliaria se anotará la fecha de su inscripción en el Registro de Bienes Muebles.

h) Las medidas de ejecución forzosa y los procedimientos de concurso de acreedores o análogos.

i) Las solicitudes de inscripción, modificación o cesión de licencias y la fecha de denegación o concesión de su inscripción.

j) Las solicitudes de cancelación de las inscripciones mencionadas en los párrafos g), h) e i) y la fecha de inscripción de su cancelación.

k) La solicitud de renovación del registro y su fecha de concesión o denegación y publicación.

l) La solicitud de renuncia del registro y de la cancelación del mismo.

m) La fecha del acuerdo de caducidad por falta de renovación y de su publicación.

n) Las solicitudes y demandas de nulidad y caducidad, las acciones reivindicatorias y las resoluciones y sentencias recaídas sobre las mismas, de conformidad con lo previsto en los artículos 2 y 61 ter de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.

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

Artículo 53. *Publicidad.*

1. El Registro de Marcas es público. La publicidad se hará efectiva mediante consulta a la base de datos, obtención de listados informáticos o certificación expedida por el funcionario competente.

2. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá facilitar, con carácter gratuito, la consulta pública de la base de datos mediante su puesta a disposición pública en redes de comunicación telemática.

3. La certificación será el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de las inscripciones registrales.

4. La certificación se solicitará por el interesado mediante la presentación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas del correspondiente impreso normalizado en el que se indicarán los particulares sobre los que ha de versar la misma. Cuando se solicite una certificación general sobre las inscripciones registrales de una marca o nombre comercial, la misma podrá consistir en el correspondiente listado informático de la base de datos certificado por el funcionario competente. Con la solicitud de certificación deberá acompañarse el justificante de pago de la tasa correspondiente.

Artículo 54. *Consulta pública de expedientes.*

1. La consulta pública de expedientes se efectuará sobre los documentos originales o copias de los mismos.

Cuando los expedientes se conservasen mediante soportes técnicos de almacenamiento, la consulta pública se efectuará sobre estos medios técnicos. La Oficina Española de Patentes y Marcas establecerá la forma de llevarse a término la consulta. Hasta que no se haya abonado la tasa correspondiente, no se tendrá por presentada la solicitud de consulta pública.

2. Estarán excluidas de consulta pública las partes del expediente que el interesado haya manifestado, antes de la presentación de la solicitud de consulta pública, que se mantengan confidenciales, a menos que la consulta de tales partes del expediente esté justificada por intereses legítimos y preponderantes de la parte que solicita la consulta.

3. Cuando se solicite la consulta pública de un expediente de solicitud de registro todavía no publicada, la parte interesada en la consulta deberá indicar y probar que el solicitante del expediente:

a) Ha dado su consentimiento, o b) Ha pretendido hacer valer frente a dicha parte los derechos derivados de su solicitud.

4. La consulta tendrá lugar en los locales de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

5. Previa solicitud, la consulta pública se realizará mediante la expedición de copias de los documentos del expediente. Para la obtención de tales copias deberá pagarse la tasa correspondiente.

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

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.

CAPÍTULO VI

Representación

Artículo 56. *Representación.*

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

Artículo 57. *Acreditación de la representación.*

1. Los representantes deberán presentar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas u órgano competente de la Comunidad Autónoma el correspondiente poder firmado por el interesado para su inclusión en el expediente. Los poderes podrán otorgarse para una o más solicitudes o para uno o más registros identificados en el poder.

2. Se podrá presentar un poder general por el que se faculte al representante para actuar en relación con todas las operaciones de marcas o nombres comerciales del poderdante. La Oficina Española de Patentes y Marcas llevará a estos efectos un registro de poderes generales.

3. Cuando se comunique a la Oficina Española de Patentes y Marcas u órgano competente de la Comunidad Autónoma la designación de un representante, el correspondiente poder se deberá presentar en el plazo de un mes a contar desde la recepción de dicha comunicación, si la dirección del poderdante se encuentra dentro del territorio español, o en el plazo de dos meses, si tal dirección se hallare fuera de dicho territorio. En el caso de que no se presentase el poder en los plazos prescritos anteriormente, el procedimiento continuará con el representado. Los actos realizados por el representante no acreditado, con excepción de la presentación de la solicitud de registro, se tendrán por no efectuados, si no son confirmados por el representado en los plazos anteriormente previstos. Todo ello se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la última frase del apartado 1 y en el apartado 2 del artículo 56 de este Reglamento.

4. Todo representante que deje de estar apoderado seguirá siendo considerado como tal hasta que no se haya comunicado a la Oficina Española de Patentes y Marcas u órgano competente la expiración de su poder.

5. Salvo que el propio poder disponga otra cosa, su extinción por el fallecimiento del poderdante no impedirá al apoderado realizar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas u órganos competentes de las Comunidades Autónomas los actos de conservación, defensa y mantenimiento de las solicitudes y registros del poderdante que resulten imprescindibles hasta la designación de un nuevo apoderado por los herederos de aquél o la comparecencia personal de éstos.

6. En los supuestos de solicitudes, escritos o comunicaciones presentadas electrónicamente que no impliquen renuncia, enajenación, gravamen o limitación de derechos podrá aportarse, en lugar del poder original otorgado por el interesado, un archivo electrónico que contenga la copia integra del mismo. No obstante, el documento original del poder deberá presentarse para su inclusión en el expediente cuando se desista totalmente de la solicitud, cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas así lo requiera, o cuando cualquier parte en el procedimiento justifique la posible existencia de falsedad del mismo o cualquier otro defecto grave y así lo solicite expresamente.

7. Cuando, de acuerdo con el apartado anterior, haya de presentarse el poder original, éste deberá aportarse en el plazo de diez días que conceda la Oficina Española de Patentes y Marcas o en el que reste para que se cumpla el plazo previsto en el apartado 3 de este artículo, si este plazo fuera superior. En el supuesto de que el poder sea requerido en alguno de los trámites previstos en los artículos 11, 14 ó 20 de este Reglamento, su aportación se efectuará en los plazos establecidos en los mismos. Una vez requerida la aportación del

poder original, el incumplimiento o su aportación extemporánea producirá los efectos previstos en el apartado 3 de este artículo.

TÍTULO IX

Solicitud de nulidad y caducidad

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 cerrara el procedimiento, salvo que el solicitante demuestre un interés legítimo en obtener una resolución sobre el fondo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Disposición adicional primera. *Cumplimiento de trámites.*

A efectos de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 17/2001, se entenderán por trámites de un procedimiento en materia de propiedad industrial cualesquiera actuaciones relativas a la solicitud, tramitación, oposición, renovación, reivindicación de prioridad, pago de tasas o incluso formulación de recursos respecto de cualquier modalidad de propiedad industrial. En consecuencia, las actuaciones o trámites con ese objeto cuyo plazo hubiera de expirar en sábado, podrán efectuarse válidamente en el primer día hábil siguiente a ese sábado.

Disposición adicional segunda. *Restablecimiento de derechos de las demás modalidades de propiedad industrial.*

Los artículos 47 y 48 del presente Reglamento serán de aplicación, en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza o con lo dispuesto en la disposición adicional séptima de la Ley 17/2001, de Marcas, a las patentes, modelos de utilidad, topografías de los productos semiconductores y modelos y dibujos industriales y artísticos.

Disposición adicional tercera. *Cómputo de plazos.*

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

Disposición transitoria primera. *Normas transitorias aplicables a los rótulos de establecimiento.*

1. Mientras dure la vigencia registral de los rótulos de establecimiento serán aplicables a los mismos las disposiciones del presente Reglamento en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza, o contrario al régimen transitorio previsto en la Ley 17/2001. En particular, le serán aplicables el artículo 15.2, el capítulo IV del Título II y el Título IV de este Reglamento.

2. De acuerdo con lo previsto en el párrafo a) del apartado 2 de la disposición transitoria tercera de la Ley 17/2001, cuando la renovación del rótulo de establecimiento sólo comprenda municipios ubicados en una única Comunidad Autónoma la solicitud de renovación se presentará ante los órganos competentes de dicha Comunidad Autónoma. La solicitud de renovación se presentará ante la Oficina Española de Patentes y Marcas cuando comprenda los municipios de las Ciudades de Ceuta o Melilla o cuando, refiriéndose a cualesquiera otros municipios, los órganos de la Comunidad Autónoma que resultase competente no hubieren iniciado sus actividades registrales, conforme a lo previsto en la disposición transitoria quinta de la citada Ley.

3. La solicitud y procedimiento de renovación se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 del Reglamento, en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza o contrario a lo dispuesto en la Ley 17/2001 y en la presente disposición. En particular no le será aplicable a la renovación de los rótulos de establecimiento, el plazo de demora contemplado en el artículo 32.3 de la citada Ley, ni la indicación de los productos o servicios previstos en el párrafo g) del artículo 26.2 del Reglamento, que deberá sustituirse por la indicación de los municipios, sucursales y actividades concretas para las que se solicita la renovación.

4. Cuando la competencia para resolver la solicitud de renovación corresponda a los órganos de las Comunidades Autónomas, el justificante de abono de la tasa correspondiente se ajustará a lo que aquéllas dispongan.

Dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la solicitud, el órgano competente comunicará a la Oficina Española de Patentes y Marcas los datos de la solicitud de renovación en la forma prevista en el apartado 7 del artículo 5 de este Reglamento. Una vez resuelta la solicitud de renovación, en el mismo plazo y del mismo modo se comunicará a dicha Oficina la resolución adoptada y, en su caso, los recursos administrativos y jurisdiccionales que se interpongan contra la misma y la resolución que recaiga sobre los mismos. La Oficina Española de Patentes y Marcas, a instancia del órgano competente, suministrará copia del expediente o cuantos datos se le soliciten del mismo.

Disposición transitoria segunda. *Aplicación de la Clasificación Internacional a los nombres comerciales renovados.*

1. De conformidad con lo previsto en la disposición transitoria sexta de la Ley 17/2001, en la primera renovación que se produzca tras la entrada en vigor de dicha Ley, los nombres comerciales concedidos bajo la legislación anterior se clasificarán de acuerdo con la Clasificación Internacional de productos y servicios.

2. La solicitud de esta renovación se ajustará a lo previsto en el artículo 26 del Reglamento. No obstante, en la misma deberá precisarse que se trata de una primera renovación con adaptación a la Clasificación Internacional e indicarse los productos o servicios para los que se pide la renovación, agrupados según la clase a que pertenezca de la Clasificación Internacional, precedido cada grupo por el número de su clase. La lista presentada no podrá incluir productos o servicios distintos de los comprendidos en la lista de actividades protegidas por el nombre comercial.

Cuando la lista de actividades contenga conceptos excesivamente genéricos y totalmente indeterminados, habrá de prescindirse de los mismos en la adaptación a la Clasificación Internacional.

3. El procedimiento de renovación se ajustará a lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento. Los defectos o reparos observados en la clasificación propuesta por el interesado serán notificados al mismo, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo antes citado. La Oficina Española de Patentes y Marcas, a la vista de la contestación del interesado, resolverá concediendo la renovación para los productos o servicios que considere correctamente clasificados, salvo que existan otras irregularidades no subsanadas que impidan la concesión de la renovación solicitada.

Disposición transitoria tercera. *Fusión de registros.*

1. Cuando, conforme a la disposición transitoria séptima de la Ley 17/2001, se solicite, en la primera renovación que se efectúe tras la entrada en vigor de la citada Ley, la fusión en un único registro de varias marcas concedidas, el interesado deberá presentar la solicitud de renovación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento. La solicitud de renovación deberá incluir además:

a) Una mención indicando que se solicita la fusión de varias marcas en un único registro.

b) Los números de los registros de marca respecto de los que se solicita la fusión.

c) La mención de los productos y servicios de los registro fusionados para los que se solicita la renovación, agrupados según la clase a que pertenezcan de la Clasificación Internacional, precedido cada grupo por el número de su clase y dispuestos éstos correlativamente siguiendo el orden numérico de dicha Clasificación. Esta enumeración de los productos y servicios se efectuará aun en el caso de que la renovación se solicite para todos los productos y servicios protegidos por los distintos registros fusionados.

2. El procedimiento de renovación se ajustará a lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento. No obstante, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará además si la fusión solicitada cumple los requisitos previstos en la disposición transitoria séptima de la Ley y en la presente disposición. Si se observara algún defecto o reparo, serán notificados al interesado con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 28 antes citado.

3. Si los defectos o reparos relativos a la solicitud de fusión no fueran subsanados en el plazo prescrito, la fusión será denegada. No obstante, no se denegará la renovación solicitada si la misma cumple los requisitos legalmente previstos respecto de los registros para los que se solicitó la fusión. En este supuesto, la Oficina Española de Patentes y Marcas notificará al interesado la denegación de la fusión y la concesión de la renovación respecto de los registros que procedan. En los expedientes de estos registros se incorporará una copia de la solicitud de renovación presentada y de la resolución adoptada.

4. Cuando se conceda la renovación y fusión solicitada, se abrirá un nuevo expediente en el que se incorporarán los expedientes de los registros fusionados, asignando un nuevo número al registro fusionado resultante.

La Oficina Española de Patentes y Marcas, asimismo, efectuará las anotaciones registrales pertinentes, cancelando cada uno de los registros fusionados, indicando el motivo de esta cancelación y el número del expediente en que han sido incorporados.

§ 11

Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 162, de 8 de julio de 2003
Última modificación: 4 de julio de 2018
Referencia: BOE-A-2003-13615

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El proceso de reforma y actualización de la normativa española sobre propiedad industrial que tuvo lugar en la década de 1980 impulsado por la integración de España en la Comunidad Europea, dio lugar a nuevas leyes de patentes, marcas y topografías de semiconductores, pero no afectó al diseño industrial. Éste ha seguido rigiéndose por las normas del Estatuto de la Propiedad Industrial aprobado por Real Decreto Ley de 26 de julio de 1929 (texto refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930 y ratificado con fuerza de ley por la de 16 de septiembre de 1931) relativas a modelos, dibujos industriales, y modelos y dibujos artísticos de aplicación industrial.

Esta omisión se debió, en parte, a la necesidad de esperar a que se produjera la armonización comunitaria, un proceso iniciado en 1991 con la presentación por la Comisión del Libro Verde sobre la protección jurídica del diseño, que no se tradujo en normas concretas hasta la aprobación en 1998 de la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, que ahora se incorpora a nuestro ordenamiento.

Esta ley responde pues a una necesidad largamente sentida y tiene un doble objetivo: incorporar a nuestro derecho interno la norma comunitaria de obligada transposición y adecuar la protección de la propiedad industrial del diseño a las necesidades actuales.

Supone, por otra parte, la culminación del proceso de actualización normativa acometido en el período 2001-2003 que tiene sus principales hitos legislativos en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y en la Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para la incorporación al derecho español de la Directiva 98/44/CE, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas.

En la aprobación de esta ley se ha tenido en cuenta que la normativa sobre protección nacional del diseño industrial coexistirá con la comunitaria, establecida mediante el Reglamento (CE) 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, que incluye tanto el diseño registrado como el no registrado, con efectos uniformes en toda la Unión Europea.

En la nueva ley, al igual que en la directiva comunitaria, la distinción entre modelos y dibujos industriales, correspondiente a los diseños tridimensionales y bidimensionales respectivamente, no se traduce realmente en un tratamiento legal diferenciado, y además el término modelo se aplica también a una figura distinta, los modelos de utilidad. Por ello se ha preferido utilizar el término diseño industrial, que es el empleado en el lenguaje común para designar la forma proyectada para los objetos de uso que serán fabricados en serie. El mantenimiento de la terminología tradicional en la versión española de los convenios internacionales vigentes y de la legislación comunitaria no debería plantear ningún problema de interpretación, puesto que tampoco en esos textos se aplica a los dibujos y modelos un régimen legal diferenciado que justifique la diferencia denominativa.

II

El concepto de diseño, las condiciones de protección, los motivos de denegación y nulidad del registro, y el alcance y los límites de la cobertura legal vienen en buena medida predeterminados por la directiva. Tanto la norma comunitaria como esta ley se inspiran en el criterio de que el bien jurídicamente protegido por la propiedad industrial del diseño es, ante todo, el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial, prescindiendo de su nivel estético o artístico y de su originalidad. El diseño industrial se concibe como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación. Ello no impide que el diseño original o especialmente creativo pueda acogerse además a la tutela que le brinda la propiedad intelectual, ya que ambas formas de protección son, como es sabido, independientes, acumulables y compatibles.

Las condiciones de protección del diseño industrial son por ello puramente objetivas: la cobertura legal alcanza a los diseños dotados de novedad y singularidad según los criterios adoptados por la directiva comunitaria. En aplicación de estos criterios se registran los diseños que producen en el usuario informado una impresión de conjunto diferente a la de los demás diseños, y que, en el momento en que se solicita la protección, no hayan podido llegar a ser conocidos en el curso normal de los negocios por los círculos especializados en el sector de que se trate que operan en la Comunidad Europea.

Se registran tanto los diseños meramente ornamentales como los funcionales, con exclusión de aquéllos cuyas características vengan exclusivamente impuestas por su función técnica. La separabilidad de la forma y la función es lo que permite que la forma externa de un producto utilitario pueda ser protegida como diseño, cuando las características de apariencia revisten además novedad y singularidad. También se preserva la interoperabilidad de productos de diferentes fabricantes excluyendo de la protección mediante diseño las interconexiones y ajustes mecánicos, con excepción de las que permiten el ensamblaje y conexión de productos mutuamente intercambiables dentro de un sistema modular.

Una importante novedad legal es el reconocimiento de un plazo de gracia de 12 meses durante el cual la divulgación del diseño realizada por el autor, su causahabiente, o un tercero como consecuencia de la información facilitada por ellos, no perjudica la posibilidad de registro por su legítimo titular. Su finalidad radica en permitir que el titular del diseño lo pruebe en el mercado sin que el diseño pierda por ello novedad, antes de decidirse a registrarlo, y responde especialmente a los intereses de aquellos sectores que lanzan periódicamente mayor número de diseños, de ciclo corto y frecuente renovación, de los cuales sólo vale la pena registrar los más rentables.

También se permiten los registros múltiples con tasas decrecientes, dentro de ciertos límites, así como el aplazamiento de la publicación del diseño, lo que permite a las empresas hacer coincidir la fecha de publicación con el lanzamiento del producto, sin menoscabo de la seguridad jurídica, ya que se garantiza la certeza de la prioridad, y el titular podrá invocar la protección provisional que la ley reconoce a las solicitudes no publicadas frente a la persona a quien se hubiere notificado la presentación de la solicitud y el contenido de ésta.

III

La concesión de un derecho exclusivo con efectos "erga omnes" se vincula al registro al igual que ocurre con otras modalidades de propiedad industrial, con las ventajas derivadas de la seguridad jurídica que ello conlleva. No obstante, el diseño no registrado goza de una protección comunitaria específica, establecida en el reglamento comunitario antes citado, frente a los actos de explotación no autorizada de las copias del diseño, que dura tres años contados desde la fecha en la que por primera vez haya sido hecho accesible al público en la Comunidad Europea y se extiende automáticamente a todos los diseños que cumplan las condiciones establecidas directamente en la norma comunitaria. Su adopción hace superflua cualquier otra normativa similar de alcance nacional en el mismo sentido, puesto que automáticamente todos los diseños no registrados que cumplan esas condiciones quedan incluidos en la cobertura comunitaria.

En cuanto al procedimiento, la ley implanta el sistema de oposición post-concesión, que pretende combinar la rápida protección y la seguridad que requiere la industria del diseño, con la defensa de los intereses generales y de los derechos de terceros, abriendo la posibilidad de un control de legalidad posterior a la concesión llevado a cabo mediante oposiciones de terceros, con base en derechos anteriores o en motivos de denegación que la Administración no está facultada ni capacitada para examinar de oficio, y que por esta misma razón no pueden hacerse valer por vía de recurso contra la concesión.

El procedimiento de registro comprende un examen de forma, con asignación de fecha de presentación, y un rápido examen de oficio que, en lo que se refiere al objeto de la solicitud, se limita a comprobar que se trata de un diseño en sentido legal y que no es contrario al orden público o a las buenas costumbres. Superado este examen sumario, en el que no se verifica ni la novedad, ni el carácter singular del diseño solicitado, ni hay búsqueda de posibles anticipaciones basadas en derechos anteriores, el diseño se registra y se publica, produciendo desde entonces plenos efectos.

Contra la concesión del registro del diseño cabe recurso administrativo aunque limitado, como es lógico, a las cuestiones que puedan ser resueltas por la Administración durante el procedimiento de registro.

Con la publicación del diseño, tras la concesión del registro, se abre un período de oposiciones a la concesión. El procedimiento de oposición es un procedimiento autónomo, que se inicia por los terceros, aunque con las restricciones de legitimación impuestas por la norma comunitaria. Las oposiciones sólo podrán fundarse en la concurrencia de causas de denegación de registro que la Administración no está facultada para examinar de oficio en el procedimiento de concesión, como son la falta de novedad o de carácter singular del diseño registrado, o la preexistencia de derechos anteriores.

Contra la resolución estimatoria o desestimatoria de la oposición planteada cualquiera de las partes en el procedimiento de oposición podrá interponer el correspondiente recurso administrativo.

El procedimiento de oposición post-concesión combina el examen sumario de oficio y la rápida protección del diseño, con la defensa de los intereses de terceros, articulando coherentemente los procedimientos de registro, oposición y recurso sin merma de garantías para el solicitante o los terceros interesados, sean o no titulares de derechos anteriores.

IV

La extensión y el alcance de la protección se regulan en el título VI de la ley, junto con las acciones de defensa del derecho sobre el diseño registrado.

La duración del registro es de cinco años contados desde la fecha de presentación, renovables por períodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de 25. En el caso del diseño comunitario no registrado, la cobertura legal es de tres años, sin posibilidad de renovación, contados desde la primera divulgación de éste en la Comunidad.

Los derechos conferidos por el diseño registrado se reconocen al titular del diseño a partir de la publicación del diseño registrado. No obstante, se atribuye al solicitante, aun antes de la publicación de la concesión, una protección provisional frente a la persona a quien se hubiere notificado la presentación de la solicitud y el contenido de ésta. La

protección da derecho a percibir una indemnización razonable por actos de utilización del diseño que después de la publicación de la concesión quedarían prohibidos.

A partir de la publicación del diseño registrado, tras la concesión del registro, la protección es plena, y da derecho a su titular a impedir cualquier acto de explotación del diseño, como la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación, la exportación o el uso o el almacenamiento para estos fines, del producto que incorpore un diseño comprendido dentro del ámbito de protección del registrado, aunque ese diseño haya sido creado independientemente.

Se entiende que ni la solicitud ni el registro del diseño han producido los efectos previstos en la ley en la medida en que este último haya sido denegado, o cancelado por estimación de una oposición o de un recurso. La retroactividad se justifica porque las causas de denegación por motivos de fondo, ya se examinen de oficio o mediando oposición, son también causas de nulidad, y una vez apreciada su existencia, los efectos sobre el registro indebidamente concedido deben ser los mismos.

Hay que señalar la correlación que hay entre el grado de diferencia que un diseño debe presentar frente a los conocidos para que tenga carácter singular y pueda ser protegido, y el que el diseño desarrollado por un competidor debe presentar frente al protegido para no invadir su ámbito de protección. En ambos casos se toma como referente al usuario informado y el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño.

La ley no define el concepto de usuario informado, porque éste habrá de concretarse caso por caso en función del segmento del mercado a que vaya específicamente dirigida la oferta del producto. Por otra parte, la referencia al grado de libertad del diseñador no implica necesariamente que la extensión de la protección sea inversamente proporcional a la funcionalidad del diseño, ya que un diseño puede ser altamente creativo y funcional a la vez. Hay que tener en cuenta que la industria del diseño incluye sectores muy diversos y que no pocas veces la creatividad de los diseñadores se mueve en el seno de tendencias o márgenes de sensibilidad compartida, común a los gustos o modas de la época. La preocupación por garantizar una protección efectiva pero sin bloquear la creación independiente de nuevos diseños estuvo muy presente en la elaboración de la norma comunitaria que ha inspirado la presente regulación.

La aprobación de la directiva comunitaria sólo fue posible mediante una solución transitoria de mantenimiento del "statu quo" en el conflictivo tema de la utilización de diseños de componentes con fines de reparación de productos complejos para restituirles su apariencia original. El compromiso a que se llegó fue la instauración de un régimen transitorio resumido en la fórmula "congelación más liberalización" que en esencia obliga a los Estados miembros a mantener en vigor el régimen jurídico aplicable al uso de diseños de estos componentes con fines de reparación, y sólo autoriza los cambios dirigidos a liberalizar el mercado de dichos componentes mientras dure el régimen transitorio.

La directiva contempla expresamente el registro de estos componentes en su artículo 3, apartado 3, con la condición de que el componente, una vez incorporado al producto complejo, siga siendo visible durante la utilización normal de éste. La nueva ley integra esta disposición en su artículo 8 y, como es lógico, da al solicitante la opción de registrar el diseño del producto complejo como un todo, sin perjuicio de proteger también el diseño de los componentes por separado, si cumplen las condiciones exigidas en dicho artículo, y de hacerlo, bien en distintas solicitudes, bien en una solicitud múltiple. Del artículo 1, apartado 2, de la ley, que incorpora los conceptos de diseño, producto y producto complejo armonizados por la directiva, se desprende con toda claridad la posibilidad de registrar las partes y componentes reemplazables. Sin embargo, en la línea seguida por el reglamento comunitario y por otros Estados miembros que han modificado su legislación para adaptarla a la directiva, se prevé que, mientras dure el régimen transitorio, los derechos derivados del diseño no podrán ejercitarse para impedir que se utilicen con fines de reparación los diseños de componentes de productos complejos de cuya apariencia depende el diseño protegido, y que por ello han de ser necesariamente reproducidos en su forma y dimensiones exactas cuando tienen que ser sustituidos para devolver al producto complejo su apariencia original.

A diferencia de lo que ocurre con las interconexiones, la excepción se configura como un límite al ejercicio del derecho y no como una excepción al registro, dado que sólo se aplica a la utilización de esos componentes con fines de reparación, y no en los demás casos. Pero

el fundamento es el mismo: impedir la creación de mercados cautivos una vez agotado el derecho sobre el producto complejo lícitamente comercializado en la Comunidad Europea por el titular o con su consentimiento, evitando que el derecho exclusivo sobre la forma del producto, única limitación a la libre competencia justificada por la protección de la propiedad industrial del diseño, se convierta en un monopolio sobre el producto mismo, lo que ocurrirá cuando no hay alternativa posible para restituir al producto complejo que se repara su apariencia original.

Entre los límites al derecho del titular del diseño registrado, comunes en el Derecho de la Unión Europea, además de las excepciones relativas a actos realizados con fines no comerciales en un ámbito privado o con fines experimentales, ilustrativos o docentes bajo ciertas condiciones, se incluye el agotamiento comunitario y los derechos derivados de la utilización anterior de buena fe, que es una excepción ya generalizada en otras las modalidades de propiedad industrial, prevista también en el proyecto de reglamento comunitario.

También se contemplan expresamente dos limitaciones obvias pero que es necesario mencionar dado que al titular del diseño registrado se le reconoce no sólo el derecho excluyente, sino también el exclusivo de explotar comercialmente el diseño. En primer lugar, que esa explotación puede estar sujeta a restricciones o limitaciones legales ; y en segundo lugar, la salvedad, lógica para evitar los abusos inherentes a los diseños de cobertura, de que el derecho sobre el diseño no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad intelectual o industrial anteriores.

Las acciones de defensa del derecho se completan y sistematizan siguiendo las pautas establecidas en otras disposiciones análogas, estableciendo, a efectos indemnizatorios, la responsabilidad objetiva del fabricante, el importador y el responsable de la primera comercialización del diseño infractor. También se valorará en su caso, el daño causado al prestigio del diseño por la calidad inferior de los productos infractores, la realización defectuosa de las imitaciones o las condiciones en que haya tenido lugar su comercialización. La posibilidad de solicitar medidas provisionales o cautelares son las mismas reconocidas en la Ley de Patentes, tal como ha sido modificada en esta materia por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, por remisión de la disposición adicional primera, con las salvedades que allí se establecen. En estos casos, y para garantía de terceros, resulta especialmente adecuado el sistema de doble fianza previsto en el artículo 137 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, ya que el reconocimiento pleno de los derechos conferidos por el diseño registrado se vincula a su publicación, y ésta tiene lugar antes de que la Administración haya tenido oportunidad de realizar el control de legalidad que en el procedimiento de oposición post-concesión ponen en marcha las oposiciones de terceros.

V

El título VII de la Ley se ocupa del diseño como objeto de propiedad, limitándose a los aspectos puramente contractuales, en defecto de autorregulación de las partes.

No se prevé un régimen específico de licencias obligatorias, como ocurre con las patentes. En el caso del diseño, la situación es distinta, ya que se trata de creaciones de forma y las posibles limitaciones al ejercicio del derecho exclusivo de su titular por motivos de interés público sólo estarán justificadas cuando el ejercicio abusivo de este derecho desde una posición de dominio afecte a la libre competencia. En estos casos, la institución del abuso de derecho y la legislación de defensa de la competencia serían suficientes para poner coto a posibles prácticas abusivas, en su caso, y adoptar las medidas pertinentes para obligar a los responsables a la remoción de sus efectos y a las indemnizaciones correspondientes.

Las causas de nulidad del registro del diseño vienen predeterminadas por la directiva y son exhaustivas, aunque algunas de ellas opcionales para los Estados miembros. Coinciden con las recogidas en la ley como motivos de denegación, con las mismas restricciones de legitimación impuestas por la norma comunitaria. También se recogen los motivos de caducidad y los efectos de unas y otras.

VI

En cuanto al régimen internacional, España sigue vinculada al Arreglo de La Haya, según el Acta correspondiente a la revisión de Londres de 1934, con los efectos que se le reconocen en dicho instrumento al registro internacional. Éste es, en todo caso, meramente declarativo, y no tiene efectos convalidantes sobre diseños no susceptibles de protección según el derecho interno de los Estados miembros, por lo que también estos diseños deberán cumplir los requisitos establecidos al efecto por la legislación española, como por otra parte resulta evidente, tras la armonización comunitaria, producida por el artículo 2.c) de la directiva. Tras la ratificación y entrada en vigor del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya de 2 de julio de 1999, la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá hacer uso de la facultad de rechazo prevista en dicho instrumento y denegar los efectos del registro internacional para España, en los casos y condiciones previstos en la mencionada Acta de Ginebra y en su reglamento de ejecución, articulándose en el título XI el ejercicio de dicha facultad de denegación de la protección con nuestro sistema de examen en vía administrativa.

La ley no regula la figura de los modelos o dibujos artísticos de aplicación industrial como modalidad de protección autónoma, tal como estaba prevista en los artículos 190 a 193 del Estatuto de Propiedad Industrial.

Esta figura no se contempla en el derecho comunitario como categoría diferenciada de los diseños ornamentales. Si la obra es objeto de propiedad intelectual, el autor tiene en todo caso los derechos de explotación sobre la misma en cualquier forma y la posibilidad de impedir a terceros la explotación comercial de las copias, ya que ésta implica necesariamente su reproducción y distribución, derecho que podría extenderse a las variantes de la misma a través de la facultad, que también le concede el derecho de autor, de prohibir la transformación de la obra sin su consentimiento. Ello no le impedirá registrarla además como diseño si se dan las condiciones previstas en esta ley, y en ese caso su protección sería absoluta, incluso frente al creador posterior independiente.

Finalmente, la entrada en vigor de la ley supondrá la derogación definitiva de las disposiciones que aún permanecían vigentes del antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929, cerrándose el ciclo de modernización y adaptación comunitaria de la normativa sobre propiedad industrial en nuestro país.

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. *Objeto de la ley.*

1. Esta ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la protección de la propiedad industrial del diseño.

2. A los efectos de esta ley se entenderá por:

a) Diseño: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación.

b) Producto: todo artículo industrial o artesanal, incluidas, entre otras cosas, las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la presentación, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos.

c) Producto complejo: un producto constituido por múltiples componentes reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el producto.

Artículo 2. *Protección registral.*

Todo diseño que cumpla los requisitos establecidos en esta ley podrá ser protegido como diseño registrado mediante su inscripción, válidamente efectuada, en el Registro de Diseños.

Artículo 3. *Registro de Diseños.*

1. La solicitud, la concesión y los demás actos o negocios jurídicos que afecten al derecho sobre el diseño solicitado o registrado se inscribirán en el Registro de Diseños, según lo previsto en esta ley y en su reglamento.

2. El Registro de Diseños tendrá carácter único en todo el territorio nacional y su llevanza corresponderá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, sin perjuicio de las competencias que en materia de ejecución de la legislación de propiedad industrial corresponden a las comunidades autónomas, según se establece en esta ley.

Artículo 4. *Legitimación.*

1. Podrán obtener el registro de diseños las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y las personas naturales o jurídicas extranjeras que residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en territorio español o que gocen de los beneficios del Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, de conformidad con lo establecido en el Acta vigente en España de este convenio, denominado en lo sucesivo "Convenio de París", así como los nacionales de los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio.

2. También podrán obtener el registro de diseños, conforme a lo dispuesto en esta ley, las personas naturales o jurídicas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior, siempre que en el Estado del que sean nacionales se permita a las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española el registro de sus diseños de acuerdo con la legislación de ese país.

3. Las personas mencionadas en el apartado 1 podrán invocar la aplicación en su beneficio de las disposiciones del Convenio de París y las de cualquier otro Tratado internacional ratificado por España, en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que les sea más favorable respecto de lo dispuesto en esta ley.

TÍTULO II

Diseños registrables y causas de denegación de registro

CAPÍTULO I

Requisitos de protección

Artículo 5. *Diseños susceptibles de registro.*

Podrán registrarse los diseños que sean nuevos y posean carácter singular.

Artículo 6. *Novedad.*

1. Se considerará que un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.

2. Se considerarán idénticos los diseños cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes.

Artículo 7. *Carácter singular.*

1. Se considerará que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.

2. Para determinar si el diseño posee carácter singular se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño.

Artículo 8. *Diseños de componentes de productos complejos.*

1. El diseño aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo sólo se considerará que es nuevo y posee carácter singular:

a) Si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de éste; y b) En la medida en que estas características visibles del componente presenten en sí mismas novedad y carácter singular.

2. Se entenderá por utilización normal, a efectos de lo previsto en el párrafo a) del apartado anterior, la utilización por el usuario final, sin incluir el mantenimiento, la conservación o la reparación.

Artículo 9. *Accesibilidad al público.*

1. A efectos de la aplicación de los artículos 6 y 7, se considerará que un diseño ha sido hecho accesible al público cuando haya sido publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad, salvo que estos hechos, razonablemente, no hayan podido llegar a ser conocidos en el curso normal de los negocios por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión Europea.

2. No se considerará que el diseño ha sido hecho accesible al público por el simple hecho de haber sido comunicado a un tercero bajo condiciones tácitas o expresas de confidencialidad.

Artículo 10. *Divulgaciones inocuas.*

1. Para la aplicación de los artículos 6 y 7 no se tendrá en cuenta la divulgación del diseño realizada:

a) Por el autor, su causahabiente, o un tercero como consecuencia de la información facilitada o de los actos realizados por el autor o su causahabiente; y b) Durante el período de doce meses que preceda a la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, a la fecha de prioridad.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación cuando la divulgación del diseño sea consecuencia de un abuso frente al autor o su causahabiente.

Artículo 11. *Diseños impuestos por su función técnica y diseños de interconexiones.*

1. El registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las características de apariencia del producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica.

2. El registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las características de apariencia del producto que hayan de ser necesariamente reproducidas en su forma y dimensiones exactas para permitir que el producto al que se aplique o incorpore el diseño pueda ser conectado mecánicamente a otro producto, adosado, o puesto en su interior o en torno al mismo, al objeto de que cada uno de ellos pueda cumplir su función.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior los derechos derivados del registro se reconocerán sobre los diseños que permitan el ensamble o la conexión múltiple de productos intercambiables dentro de un sistema modular y cumplan las condiciones establecidas en los artículos 6 y 7.

Artículo 12. *Prohibiciones de registro.*

No se registrarán los diseños contrarios al orden público o a las buenas costumbres.

CAPÍTULO II

Motivos de denegación de registro

Artículo 13. *Causas de denegación.*

De oficio, cuando así lo disponga esta ley, o mediando oposición, en los casos y bajo las condiciones establecidas en su título IV, el registro del diseño será denegado, o si hubiere sido concedido será cancelado cuando:

a) Lo solicitado como diseño no se ajuste a lo definido como tal en esta ley.
b) El diseño no cumpla alguno de los requisitos de protección establecidos en los artículos 5 a 12 de esta ley.
c) El solicitante no tenga derecho a obtenerlo conforme a los artículos 14 y 15 de esta ley y así se haya declarado mediante resolución judicial firme.
d) El diseño solicitado sea incompatible con un diseño protegido en España en virtud de una solicitud o de un registro que tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior, pero que haya sido hecho accesible al público después de la fecha de presentación o de prioridad del diseño posterior.
e) El diseño suponga un uso indebido de algunos de los elementos que figuran en el artículo 6 ter del Convenio de París, o de distintivos, emblemas y blasones distintos de los contemplados en el artículo 6 ter, que sean de interés público como el escudo, la bandera y otros emblemas de España, sus comunidades autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.
f) El diseño incorpore una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en España cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso del signo en el diseño registrado.
g) El diseño suponga un uso no autorizado de una obra protegida en España por un derecho de propiedad intelectual.

TÍTULO III

Titularidad del diseño

Artículo 14. *Derecho al registro.*

1. El derecho a registrar el diseño pertenece al autor o a su causahabiente.
2. Cuando el diseño haya sido realizado por varias personas conjuntamente, el derecho a registrar el diseño pertenecerá en común a todas ellas en la proporción que determinen. En defecto de pacto contractual al respecto, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 58 de esta ley, se aplicarán las normas establecidas en el Código Civil para la comunidad de bienes.
3. Si un mismo diseño ha sido creado por distintas personas de forma independiente, el derecho a registrar el diseño pertenecerá a aquél cuya solicitud de registro tenga una fecha anterior de presentación en España, siempre que dicho registro llegue a ser concedido.
4. En los procedimientos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas se presumirá que el solicitante tiene derecho a registrar el diseño.

Artículo 15. *Diseños creados en el marco de una relación de empleo o de servicios.*

Cuando el diseño haya sido desarrollado por un empleado en ejecución de sus funciones o siguiendo las instrucciones del empresario o empleador, o por encargo en el marco de una relación de servicios, el derecho a registrar el diseño corresponderá al empresario o a la parte contractual que haya encargado la realización del diseño, salvo que en el contrato se disponga otra cosa.

Artículo 16. *Reivindicación de la titularidad del diseño solicitado o registrado.*

1. Si el diseño hubiere sido solicitado o registrado por quien no tenía derecho a su registro según los artículos 14 o 15, la persona legitimada conforme a dichos artículos podrá

reivindicar que le sea reconocida y transferida la titularidad registral, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o acciones que pudieran corresponderle.

También podrá quien tuviere derecho a la cotitularidad del diseño reivindicar su reconocimiento e inscripción como cotitular en el Registro de Diseños.

2. Las acciones encaminadas al reconocimiento de los derechos mencionados en el apartado anterior deberán ejercitarse antes de que transcurran tres años contados desde la fecha de publicación del registro del diseño en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial". Este plazo no será aplicable cuando la persona no legitimada haya actuado de mala fe al solicitar el registro o al adquirir los derechos reivindicados.

Artículo 17. *Efectos de la presentación de la demanda.*

1. Presentada la demanda ejercitando la acción a que se refiere el artículo anterior, no podrá ser retirada la solicitud de registro del diseño sin el consentimiento del demandante.

2. En el Registro de Diseños se anotará a instancia de parte interesada la presentación de la demanda, así como la sentencia firme o cualquier otra forma de terminación del procedimiento iniciado en virtud de dicha demanda.

Artículo 18. *Efectos de la sentencia sobre el registro.*

1. Cuando se produzca un cambio total en la titularidad del derecho sobre el diseño registrado en ejecución de una resolución recaída en el procedimiento al que se refiere el artículo anterior, las licencias y demás derechos de terceros sobre el diseño registrado se extinguirán con la inscripción en el Registro de Diseños del legítimo titular.

2. Tanto el titular anterior del registro, como el titular de una licencia obtenida antes de la inscripción de la presentación de la demanda judicial, que con anterioridad a esa misma inscripción hayan explotado el diseño en España, o hayan hecho preparativos efectivos y reales con esa finalidad, podrán continuar o comenzar la explotación siempre que dentro del plazo de dos meses desde la inscripción si se trata del titular anterior, o desde que el titular de la licencia hubiere recibido notificación de la Oficina Española de Patentes y Marcas comunicándole la inscripción, soliciten una licencia no exclusiva al nuevo titular inscrito. La licencia deberá ser concedida para un período adecuado y en unas condiciones razonables.

3. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación si el titular anterior del derecho o el titular de la licencia actuaron de mala fe en el momento en que comenzaron la explotación del diseño o los preparativos para hacerlo.

Artículo 19. *Mención del autor.*

El autor tiene derecho a ser mencionado como tal en la solicitud, en el Registro y en la publicación del diseño registrado. Si el diseño ha sido creado en equipo la mención del equipo podrá sustituir a la de los autores.

TÍTULO IV

Solicitud y procedimientos de registro y oposición

CAPÍTULO I

Solicitud de registro y fecha de presentación

Artículo 20. *Presentación de la solicitud.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 21. *Requisitos de la solicitud.*

1. La solicitud de registro del diseño deberá contener:

a) Una instancia en la que se solicite el registro del diseño.
b) La identificación del solicitante.
c) Una representación gráfica del diseño apta para ser reproducida.
d) La indicación de los productos a los que se vaya a aplicar el diseño.
e) La identificación del agente o representante, en su caso.

2. La solicitud podrá contener además:

a) Una descripción explicativa de la representación del diseño.

b) La petición de que se aplace la publicación del diseño de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de esta ley.

c) La clasificación de los productos a los que vaya a aplicarse el diseño conforme a la última versión de la clasificación de dibujos y modelos prevista en el anexo al Acuerdo por el que se establece una clasificación internacional de dibujos y modelos industriales, firmado en Locarno el 8 de octubre de 1968, denominado en lo sucesivo Arreglo de Locarno.

d) La reivindicación de prioridad, con las indicaciones que se determinarán reglamentariamente.

e) La mención del autor o del equipo de autores o la declaración, hecha por el solicitante y bajo su responsabilidad, de que el autor o el equipo de autores ha renunciado a su derecho a ser mencionado.

3. La solicitud de registro dará lugar al pago de la tasa establecida en el anexo de esta ley. Con la solicitud se acompañará el justificante de haber satisfecho dicha tasa.

4. La solicitud de registro deberá cumplir los demás requisitos que se establezcan reglamentariamente.

5. La información a la que se refieren los apartados 1, párrafo d), y 2, párrafos a) y c), no condicionará el alcance de la protección reconocida al diseño como tal.

Artículo 22. *Solicitudes múltiples.*

1. La solicitud de registro podrá comprender varios diseños, hasta un máximo de 50, siempre que se refieran a productos pertenecientes a la misma clase de la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales establecida por el Arreglo de Locarno. Esta última limitación no regirá en el caso de ornamentaciones bidimensionales.

2. Además de la tasa de solicitud de registro, mencionada en el apartado 3 del artículo precedente, la solicitud múltiple dará lugar al pago de las tasas suplementarias por los diseños adicionales incluidos en ella, establecidas en el anexo de esta ley.

3. La solicitud múltiple deberá cumplir los requisitos que se establezcan reglamentariamente. En particular, deberá incluirse una representación de cada uno de los diseños, con indicación de los productos a los que se apliquen, conforme a lo dispuesto en los párrafos c) y d) del apartado 1 del artículo 21.

4. Los derechos derivados de los diseños comprendidos en una solicitud o en un registro múltiple serán independientes unos de otros y podrán ser ejercitados, transferidos, gravados, renovados o cancelados separadamente. También podrán ser objeto de licencias, opciones de compra, embargos u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecución. Cuando por transferencia u otro título se produzca un cambio total en la titularidad de alguno o algunos de los diseños solicitados o registrados, cualquiera de las partes podrá solicitar la división de la solicitud o del registro múltiple, desglosándose del mismo los diseños o variantes afectadas en una solicitud o registro independiente a nombre del nuevo titular.

Artículo 23. *Fecha de presentación de la solicitud.*

1. La fecha de presentación de la solicitud será la del momento en que el órgano competente para recibir la solicitud, conforme a lo previsto en los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 20, reciba la documentación que contenga los elementos mencionados en los párrafos a), b) y c) del apartado 1 del artículo 21.

2. La fecha de presentación de las solicitudes depositadas en una oficina de correos será la del momento en que dicha oficina reciba la documentación que contenga los elementos mencionados en los párrafos a), b) y c) del apartado 1 del artículo 21, siempre que sean presentadas en sobre abierto, por correo certificado y con acuse de recibo, dirigido al órgano competente para recibir la solicitud. La oficina de correos hará constar el día, hora y minuto de su presentación.

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

Artículo 24. *Derecho de Prioridad Unionista.*

1. Quienes hayan presentado regularmente una primera solicitud de registro del diseño en o para alguno de los Estados miembros del Convenio de París o del Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, o sus causahabientes, gozarán, para la presentación en España de una solicitud de registro del mismo diseño, de un derecho de prioridad de seis meses en las condiciones establecidas en el artículo 4 del Convenio de París. El mismo plazo regirá cuando se invoque un derecho de prioridad basado en una solicitud de modelo de utilidad anterior.

2. Tendrán el mismo derecho de prioridad quienes hubieren presentado una primera solicitud de protección del mismo diseño en un Estado u organización internacional no mencionado en el apartado 1, que reconozca a las solicitudes de registro de diseños presentadas en

España un derecho de prioridad en condiciones y con efectos equivalentes a los previstos en el Convenio de París.

3. El solicitante que reivindique la prioridad de una solicitud anterior deberá presentar, en la forma y plazos que reglamentariamente se establezcan, una declaración de prioridad y una copia, certificada por la oficina de origen, de la solicitud anterior, acompañada de su traducción al castellano, cuando esa solicitud esté redactada en otro idioma. La reivindicación de prioridad implicará el pago de la tasa correspondiente.

4. No será sin embargo necesaria la presentación de la copia de la solicitud anterior ni de la traducción cuando la reivindicación de prioridad no se considere relevante para determinar la validez del diseño registrado o la solicitud anterior o su traducción obren ya en poder de la Oficina Española de Patentes y Marcas o estén disponibles en una biblioteca o base de datos digital.

Artículo 25. *Prioridad de exposición.*

1. El solicitante del registro de un diseño que hubiera exhibido productos que incorporen el diseño en una exposición oficial o reconocida oficialmente podrá reivindicar la prioridad de la fecha de la primera presentación de dichos productos en la exposición, siempre que la solicitud de registro del diseño se presente en el plazo de seis meses a partir de aquella fecha.

2. El solicitante que desee reivindicar la prioridad prevista en el apartado 1 deberá justificar, en el plazo reglamentariamente establecido, que los productos que incorporen el diseño se presentaron en la exposición en la fecha invocada. La reivindicación de prioridad implica el pago de la tasa correspondiente.

3. En ningún caso la prioridad de exposición prolongará el plazo de prioridad previsto en el artículo 4.C.1) del Convenio de París.

Artículo 26. *Efectos del derecho de prioridad.*

En virtud del derecho de prioridad se considerará como fecha de presentación en España de la solicitud de registro, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 6, 7, 9 ; párrafo d) del artículo 13, apartado 3 del artículo 14 y del apartado 1 del artículo 50, la fecha de presentación de la solicitud anterior cuya prioridad haya sido válidamente reivindicada.

CAPÍTULO II

Procedimiento de registro

Artículo 27. *Examen de admisibilidad y de forma.*

1. El órgano competente para recibir la solicitud, conforme a lo previsto en el artículo 20 examinará:

a) Si la solicitud de registro de diseño cumple los requisitos para que se le otorgue una fecha de presentación.

b) Si se han satisfecho las tasas de solicitud que correspondan.

c) Si el solicitante está legitimado para solicitar el registro de diseño, conforme al artículo 4 de esta ley.

d) Si la solicitud de registro reúne los demás requisitos formales previstos en el artículo 21.

2. Si del examen resulta que la solicitud presenta alguna irregularidad, se suspenderá la tramitación del expediente y se requerirá al interesado para que en el plazo reglamentariamente establecido subsane la falta o formule, en su caso, las alegaciones pertinentes, advirtiéndole de los efectos de la falta de subsanación.

3. Si la irregularidad consistiera en la falta de alguno de los requisitos o datos necesarios para obtener una fecha de presentación, se otorgará la del día en que se subsane la irregularidad. Si la irregularidad no se subsana en plazo, la solicitud no será admitida a trámite.

4. Si la irregularidad consistiera en la falta de pago de las tasas de solicitud, y transcurrido el plazo para subsanarla no se hubieran abonado dichas tasas en su totalidad, se continuará la tramitación respecto de los diseños cuyas tasas hayan sido totalmente pagadas, siguiendo el orden de la solicitud.

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

6. No se producirá el efecto previsto en el apartado 5 cuando se haya pedido el aplazamiento de la publicación y las irregularidades no subsanadas afecten exclusivamente a los requisitos formales exigidos para la publicación del diseño. En este caso la irregularidad no afectará a la continuación del procedimiento, aplicándose lo previsto en el artículo 32.

7. Cuando las irregularidades mencionadas en los apartados anteriores afecten sólo a una parte de los dibujos o modelos incluidos en una solicitud de registro múltiple, los efectos de la falta de subsanación se producirán únicamente respecto de los diseños a los que afecte.

Artículo 28. *Remisión de la solicitud.*

1. El órgano competente de la comunidad autónoma remitirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, con todo lo actuado, las solicitudes que hubieran superado el examen de forma con indicación, en su caso, de la fecha de presentación otorgada. La remisión del expediente a la Oficina Española de Patentes y Marcas se notificará a los solicitantes por el órgano obligado a realizarla.

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

Artículo 29. *Examen de oficio.*

1. Superado el examen de forma y, en su caso, recibida la solicitud remitida por el órgano competente de la comunidad autónoma, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará de oficio:

a) Si el objeto de la solicitud constituye un diseño conforme a lo dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 1 de esta Ley.

b) Si el diseño cuyo registro se solicita es contrario al orden público o a las buenas costumbres.

c) Si el diseño cuyo registro se solicita supone un uso indebido de alguno de los elementos mencionados en el párrafo e) del artículo 13 de esta Ley.

2. La Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará también si la solicitud presenta algún defecto no percibido en trámites anteriores que imposibilitara la publicación del diseño, clasificará los productos a los que vaya a aplicarse, o revisará en su caso la clasificación realizada por el solicitante, y verificará si las solicitudes multiples se ajustan a lo dispuesto en esta ley.

Artículo 30. *Suspensión de la tramitación: desistimiento o denegación de la solicitud.*

1. Si como resultado del examen de oficio resultara que la solicitud presenta irregularidades, o el objeto de la solicitud incurre en alguno de los motivos de denegación de registro mencionados en el artículo anterior, se suspenderá la tramitación, comunicándose al interesado los defectos observados para que, en el plazo reglamentariamente establecido, formule sus alegaciones o proceda, en su caso, a su subsanación.

2. Cuando el motivo de la suspensión se funde en la causa de denegación mencionada en el apartado 1, párrafo a), del artículo anterior, el solicitante podrá pedir que se transforme su solicitud de registro en una solicitud para la protección del objeto de aquélla bajo otra modalidad de la propiedad industrial, solicitándolo expresamente. En el caso de que el solicitante pida el cambio de modalidad, la Oficina Española de Patentes y Marcas acordará el cambio, y notificará al interesado los documentos que haya de presentar para la nueva tramitación a que haya de someterse la solicitud. La falta de presentación oportuna de la nueva documentación producirá la anulación del expediente.

3. Cuando el motivo de la suspensión se funde en la causa de denegación mencionada en el apartado 1, párrafo b), del artículo anterior, el solicitante podrá, para subsanar el defecto, modificar el diseño, siempre que se preserve su identidad sustancial. La modificación, que deberá consistir en la renuncia al elemento causante del reparo, deberá ir acompañada de la representación del diseño modificado en las condiciones que se determinen reglamentariamente.

4. Si la solicitud múltiple no se ajustase a lo previsto en el apartado 1 del artículo 22, el solicitante podrá, para subsanar el defecto, limitar el número de diseños o dividir la solicitud.

5. Transcurrido el plazo mencionado en el apartado 1, la Oficina Española de Patentes y Marcas dictará resolución motivada denegando el registro de diseño o diseños incursos en alguno de los motivos de denegación mencionados en el apartado 1 del artículo 29 de esta ley, o teniendo por desistida en todo o en parte la solicitud, cuando únicamente persistan irregularidades no subsanadas. La mención de la denegación o del desistimiento se publicará en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial".

6. No se producirá el efecto previsto en el apartado anterior cuando se haya pedido el aplazamiento de la publicación y las irregularidades afecten exclusivamente a los requisitos exigidos para la publicación del diseño.

En este caso la irregularidad no impedirá la continuación del procedimiento y la concesión del registro, aplicándose lo previsto en el artículo 32.

7. La falta de subsanación de defectos relativos a la reivindicación de prioridad sólo acarreará la pérdida de este derecho.

Artículo 31. *Registro y publicación.*

1. Cuando del examen de oficio no resulten irregularidades o defectos, o subsanados éstos en el plazo establecido, la Oficina Española de Patentes y Marcas dictará resolución acordando el registro del diseño o los diseños objeto de la solicitud.

2. La Oficina Española de Patentes y Marcas expedirá el título de registro y publicará en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" la mención de la concesión, junto con el diseño registrado y los elementos de la solicitud que se determinen reglamentariamente, permitiéndose la consulta pública del expediente.

Artículo 32. *Aplazamiento de la publicación.*

1. El solicitante, al presentar la solicitud de registro, podrá pedir que se aplace la publicación del diseño, durante un plazo de 30 meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, desde la de prioridad.

2. En este caso, una vez superado el examen de oficio, el diseño o los diseños objeto de la solicitud se inscribirán en el Registro de Diseños, pero durante el período de aplazamiento de la publicación, ni la representación del diseño, ni los documentos de la solicitud serán accesibles para consulta pública.

3. La Oficina Española de Patentes y Marcas publicará en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" la mención de la concesión del registro y la del aplazamiento de la publicación. Dicha mención incluirá la identificación del solicitante y la fecha de presentación de la solicitud, además de las indicaciones establecidas reglamentariamente.

4. Finalizado el período de aplazamiento, o antes si lo pide el titular, la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a publicar el diseño según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 31 siempre que, con la antelación prevista en el reglamento de ejecución, el titular haya completado los requisitos formales exigidos para publicar la reproducción gráfica del diseño.

5. Si el solicitante no cumple los requisitos establecidos en el apartado anterior y el registro no llegare a ser publicado se considerará que la solicitud de registro del diseño no ha producido nunca los efectos previstos en esta ley.

CAPÍTULO III

Procedimiento de oposición

Artículo 33. *Motivos de oposición y legitimación para oponerse.*

1. En los dos meses siguientes a la publicación del diseño registrado según lo previsto en los artículos 31 y en el apartado 4 del artículo 32, cualquier persona podrá formular oposición a la concesión del registro, alegando que el diseño registrado incumple alguno de los requisitos de protección establecidos en los artículos 5 a 11 de esta ley.

2. Podrá alegarse también como motivo de oposición por quienes sean titulares legítimos de los signos o derechos anteriores:

a) Que el titular del registro de diseño no tiene derecho a obtenerlo según los artículos 14 y 15 de esta ley cuando así se haya declarado mediante resolución judicial firme.

b) Que el diseño registrado es incompatible con un diseño protegido en España en virtud de una solicitud o de un registro con fecha de presentación o de prioridad anterior, pero que sólo ha sido hecho accesible al público después de la fecha de presentación o de prioridad del diseño posterior.

c) Que el diseño registrado incorpora una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en España cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso del signo en el diseño registrado.

d) Que el diseño registrado supone un uso no autorizado de una obra protegida en España por la propiedad intelectual.

e) Que el diseño registrado supone un uso indebido de alguno de los elementos mencionados en el párrafo e) del artículo 13 de esta ley.

En este caso estará legitimada para oponerse la persona o entidad afectada por el uso indebido.

Artículo 34. *Presentación de la oposición.*

La oposición deberá formularse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante escrito motivado, acompañado en su caso de los correspondientes documentos probatorios. Con el escrito de oposición se acompañará el justificante del pago de la tasa de oposición.

Artículo 35. *Examen y resolución de la oposición.*

1. Admitido a trámite el escrito de oposición, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de la misma al titular del registro para que, en el plazo de dos meses, presente sus alegaciones.

2. Cuando la oposición se base en alguno de los motivos mencionados en el apartado 1 o en los párrafos c), d) o e) del apartado 2 del artículo 33, el titular del registro podrá modificar el diseño en la medida necesaria para eliminar los elementos que hayan motivado la oposición, siempre que la forma resultante cumpla los requisitos de protección y el diseño, pese a la modificación, mantenga su identidad sustancial. La modificación deberá ir acompañada de la representación del diseño modificado en las condiciones que se determinen reglamentariamente.

3. Transcurrido el plazo señalado para contestar a la oposición, haya o no contestado el titular del registro, la Oficina Española de Patentes y Marcas dictará resolución motivada estimando, en todo o en parte, o desestimando, las oposiciones presentadas. La estimación de una oposición conllevará la cancelación del diseño o diseños afectados.

4. Se entiende que el registro del diseño cancelado por estimación de una oposición no ha producido nunca los efectos previstos en esta ley. Al efecto retroactivo de la cancelación se le aplicará, en su caso, lo previsto en el apartado 2 del artículo 68 respecto de la nulidad.

Artículo 36. *Publicación del diseño modificado.*

1. Cuando se haya modificado el diseño de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del artículo anterior, el diseño modificado se publicará en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial".

2. El diseño modificado, tal como haya sido publicado, determinará retroactivamente el alcance de la protección conferida por el registro del diseño.

CAPÍTULO IV

Disposiciones generales de procedimiento

Artículo 37. *Retirada, limitación y modificación de la solicitud.*

1. Con sujeción a las limitaciones establecidas en esta ley, el solicitante podrá en todo momento retirar su solicitud de registro de diseño, renunciar a alguno de los diseños solicitados o limitar los productos indicados en la solicitud.

2. La solicitud de registro del diseño sólo podrá ser modificada en los supuestos y bajo las condiciones expresamente previstas en esta ley. No obstante, a instancia del solicitante, se admitirán además las rectificaciones de su nombre y dirección, de los defectos de expresión o de transcripción o los errores manifiestos, siempre que la modificación no afecte a la identidad del diseño, ni sustituya o amplíe los productos indicados en la solicitud.

3. Los escritos que tengan por objeto retirar, modificar o rectificar la solicitud, renunciar a alguno de los diseños, o limitar los productos se presentarán ante el órgano competente para recibir la solicitud de registro, o ante la Oficina Española de Patentes y Marcas si el expediente hubiera sido ya remitido, conforme a lo dispuesto en esta ley.

4. Toda limitación y modificación de la solicitud o del diseño dará lugar al pago de la tasa correspondiente.

Artículo 38. *División de la solicitud o del registro del diseño.*

1. El solicitante o el titular de un registro múltiple podrá solicitar la división de la solicitud o del registro en dos o más solicitudes o registros divisionales, desglosando del expediente originario uno o varios diseños en los siguientes casos:

a) Para subsanar irregularidades, cuando la solicitud de registro múltiple no se ajuste a los límites establecidos en el apartado 1 del artículo 22.

b) Cuando se produzca un cambio de titularidad que afecte a parte de los diseños de una solicitud o registro múltiple, según lo previsto en el apartado 4 del artículo 22.

c) En el curso del procedimiento cuando así lo prevea expresamente el reglamento de ejecución.

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

3. La división estará sujeta al pago de la tasa correspondiente.

Artículo 39. *Restablecimiento de derechos.*

1. El solicitante o el titular de un registro de diseño o cualquier otra parte en un procedimiento que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido respetar un plazo en alguno de los procedimientos previstos en esta ley, será, previa petición, restablecido en sus derechos si la omisión hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de esta ley o de su reglamento, la pérdida de un derecho. En el caso de que el plazo corresponda a la interposición de un recurso, tendrá como consecuencia su admisión a trámite, salvo lo previsto en el apartado 5.

2. La petición deberá presentarse por escrito a partir del cese del impedimento, en la forma y plazo que reglamentariamente se establezcan. El trámite incumplido deberá realizarse en ese plazo. La petición sólo será admisible durante un año a partir de la expiración del plazo no observado. Si se hubiere dejado de presentar la solicitud de renovación, se deducirá del período de un año el plazo suplementario de seis meses a que se refiere el segundo inciso del apartado 3 del artículo 44.

3. La petición deberá motivarse, indicándose los hechos y las justificaciones que se aleguen en su apoyo.

Sólo se tendrá por presentada cuando se haya pagado la tasa de restablecimiento de derechos.

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

5. Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a los plazos contemplados en el apartado 2 de este artículo, a los de reivindicación de prioridad previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 24 y 1 del artículo 25, y al plazo de oposiciones a la concesión establecido en el apartado 1 del artículo 33. Tampoco serán aplicables estas disposiciones respecto del plazo de interposición de un recurso contra un acto declarativo de derechos.

6. El titular de la solicitud o del registro restablecido en sus derechos no podrá invocar éstos frente a un tercero que, de buena fe y en el período comprendido entre la pérdida del derecho y la publicación de la mención de restablecimiento de ese derecho, hubiere comercializado productos a los que se incorpore o aplique un diseño comprendido dentro del ámbito de protección del diseño registrado.

7. No procederá el restablecimiento del derecho sobre la solicitud o sobre el diseño registrado cuando en el período comprendido entre la pérdida de aquél y la presentación de la petición de restablecimiento un tercero haya solicitado o registrado de buena fe un diseño incompatible con el que es objeto de los derechos a que se refiere la petición de restablecimiento.

8. Contra la resolución que restablezca en sus derechos al solicitante, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el tercero que pueda prevalerse de las disposiciones contenidas en los apartados 6 y 7, recurso de alzada, en los términos previstos en el artículo 41 de esta ley.

Artículo 40. *Suspensión de procedimientos.*

La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá suspender la tramitación de un procedimiento cuando así lo prevea esta ley y, en particular:

1. Cuando una oposición se funde en el apartado 2 párrafo b), del artículo 33 y la solicitud anterior de registro de diseño esté pendiente de resolución. La suspensión tendrá efectos hasta el momento en que recaiga una resolución de dicha solicitud que ponga fin a la vía administrativa. No se interrumpirá el procedimiento cuando la solicitud anterior esté sujeta a aplazamiento de la publicación.

2. A instancia del titular que hubiera impugnado la validez o la vigencia del derecho oponente, o reivindicado su titularidad, hasta que recaiga sentencia firme, cuando la oposición se fundamente en alguno de los motivos previstos en los párrafos b), c) y d) del apartado 2 del artículo 33.

3. Cuando se solicite la división de un registro múltiple, por el tiempo preciso para la resolución de la misma.

4. A solicitud conjunta de todos los interesados sin que la suspensión pueda en este caso exceder de seis meses.

5. A requerimiento del juez o tribunal competente hasta que éste resuelva dejar sin efecto la medida de suspensión.

Artículo 41. *Revisión de los actos en vía administrativa.*

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

2. El recurso administrativo contra la concesión del registro del diseño sólo podrá referirse a aquellas cuestiones que puedan ser resueltas por la Administración durante el procedimiento de registro.

3. El recurso administrativo fundado en motivos de denegación de registro no examinables de oficio por la Administración sólo podrá interponerse por quienes hayan sido parte en un procedimiento de oposición contra la concesión del registro basado en dichos motivos, y se dirigirá contra el acto resolutorio de la oposición planteada. A estos efectos podrá entenderse desestimada la oposición si, transcurrido el plazo para resolverla y notificarla, no hubiese recaído resolución expresa.

4. La interposición de un recurso dará lugar al pago de la tasa de recurso. No se procederá a la devolución de la tasa salvo cuando el recurso fuera totalmente estimado al acogerse razones jurídicas que, indebidamente apreciadas en la resolución, fueran

imputables a la Oficina Española de Patentes y Marcas. La devolución de la tasa deberá ser solicitada al interponerse el recurso y será acordada en la resolución de éste.

5. Frente a la resolución de concesión del registro de un diseño o el acto resolutorio de una oposición, la Oficina Española de Patentes y Marcas no podrá ejercer de oficio o a instancia de parte la potestad revisora prevista en el artículo 102 de la Ley 30/1992 antes citada, si la nulidad del diseño se funda en alguna de las causas previstas en el artículo 65 de esta ley. Dichas causas de nulidad sólo se podrán hacer valer ante los tribunales.

6. Los actos y resoluciones dictados, en virtud de sus facultades, por los órganos competentes de las comunidades autónomas, serán recurribles con sujeción a lo dispuesto en la Ley 30/1992, así como en las normas orgánicas que rijan para los respectivos órganos.

Artículo 42. *Arbitraje.*

1. Los interesados podrán someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas con ocasión del procedimiento de oposición, de conformidad con lo establecido en este artículo. El arbitraje sólo podrá referirse a los motivos mencionados en los párrafos b), c) o d) del apartado 2 del artículo 33 de esta ley. En ningún caso el arbitraje podrá suponer modificaciones del diseño que contravengan las limitaciones establecidas en el apartado 2 del artículo 35 de esta ley.

2. El convenio arbitral sólo será válido si está suscrito además de por el titular del registro, por los titulares de los derechos anteriores que hubiesen formulado la oposición a que se refiera o, en su caso, interpuesto recurso contra el acto resolutorio de ésta.

3. El convenio arbitral deberá ser notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas por los interesados antes de que gane firmeza el acto administrativo que hubiera puesto término al procedimiento de oposición. Resuelto el recurso de alzada contra el acto resolutorio de la oposición planteada, quedará expedita la vía contencioso-administrativa, salvo que se haga valer ante la oficina la firma del convenio arbitral.

4. Suscrito el convenio arbitral, y mientras subsista, no cabrá interponer recurso administrativo alguno de carácter ordinario, declarándose su inadmisibilidad, o teniéndose por desistido si se hubiere interpuesto con anterioridad.

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

6. Deberán comunicarse a la Oficina Española de Patentes y Marcas la presentación de los recursos que se interpongan frente al laudo arbitral. Una vez firme éste, se comunicará fehacientemente a la Oficina Española de Patentes y Marcas a los efectos previstos en el apartado anterior.

TÍTULO V

Duración y renovación

Artículo 43. *Duración de la protección.*

El registro del diseño se otorgará por cinco años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro, y podrá renovarse por uno o más períodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de 25 años computados desde dicha fecha.

Artículo 44. *Renovación.*

1. La renovación se acordará a solicitud del titular del registro o de su causahabiente, quien deberá acreditar esta cualidad en la forma que se disponga reglamentariamente, y deberá ir acompañada del justificante de pago de la tasa de renovación.

2. La solicitud de renovación se presentará ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o los órganos a que se refiere el artículo 20. Si la solicitud no fuera presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, el órgano que la reciba se la remitirá, junto con la documentación que se acompañe, en el plazo de cinco días.

3. La solicitud se presentará, acompañada del justificante del pago de la tasa de renovación, dentro de los seis meses anteriores a la terminación del correspondiente período de vigencia. En su defecto, podrá hacerse todavía de forma válida en un plazo de seis meses desde la finalización del mismo, con la obligación de abonar, de forma simultánea, un recargo del 25 por ciento de la cuota si el ingreso tiene lugar durante los tres primeros meses, y de un 50 por ciento si se efectúa dentro de los tres siguientes.

4. Si la tasa de renovación o, en su caso, los recargos, no fueran abonados en su totalidad, se concederá la renovación para los diseños cuya tasa de renovación, incluidos los recargos, haya sido totalmente pagada. En defecto de indicación expresa del solicitante, las tasas se aplicarán a los diseños siguiendo el orden en que aparezcan en la solicitud de renovación o, en su defecto, en el Registro de Diseños.

5. La renovación, que será inscrita en el Registro de Diseños y publicada en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial", surtirá efectos desde el día siguiente al de la fecha de expiración del período de duración o de renovación anterior.

6. Si la renovación fuera denegada se reembolsará, a petición del interesado, el 75 por ciento de la tasa de renovación pagada.

TÍTULO VI

Contenido de la protección jurídica del diseño industrial

CAPÍTULO I

Contenido, extensión y límites de la protección

Artículo 45. *Contenido del derecho sobre el diseño registrado.*

El registro del diseño conferirá a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. A estos efectos se entenderá por utilización la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y exportación o el uso de un producto que incorpore el diseño, así como el almacenamiento de dicho producto para alguno de los fines mencionados.

Artículo 46. *Producción de efectos y protección provisional.*

1. El derecho conferido por el diseño registrado produce sus efectos desde la fecha de su publicación. No obstante, la solicitud de registro del diseño confiere a su titular una protección provisional frente a quien, aun antes de la publicación del diseño registrado, se le hubiere notificado fehacientemente la presentación de la solicitud y el contenido de ésta.

2. La protección provisional confiere el derecho a exigir una indemnización razonable de cualquier tercero que entre la fecha de presentación de la solicitud de registro y la fecha de publicación del diseño registrado, hubiera llevado a cabo una utilización del diseño que después de ese período quedaría prohibida.

3. Se entiende que la solicitud de registro del diseño y el diseño registrado no han producido nunca los efectos previstos en este título cuando la solicitud haya sido retirada o denegada, o el registro del diseño haya sido cancelado por estimación de una oposición o de un recurso.

4. La protección provisional sólo podrá reclamarse después de la publicación del registro del dibujo o modelo.

Artículo 47. *Alcance de la protección.*

1. La protección conferida por el diseño registrado se extenderá a cualquier diseño que no produzca en el usuario informado una impresión general diferente.

2. Para determinar el alcance de la protección se tendrá en cuenta el margen de libertad del autor al realizar el diseño.

Artículo 48. *Excepciones a los derechos conferidos por el diseño registrado.*

Los derechos conferidos por el diseño registrado no se extienden a:

a) Los actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales.
b) Los actos realizados con fines experimentales.
c) Los actos de reproducción del diseño realizados con fines ilustrativos o docentes, siempre que dichos actos no sean contrarios a los usos comerciales leales, no perjudiquen indebidamente la explotación normal del diseño y se mencione la fuente de éstos.
d) El equipamiento y labores de reparación de buques y aeronaves matriculados en otro país cuando entren temporalmente en España o la importación de piezas de recambio y accesorios destinados a su reparación.

Artículo 49. *Agotamiento del derecho.*

Los derechos conferidos por el diseño registrado no se extienden a los actos relativos a un producto que incorpore un diseño comprendido en el ámbito de protección de aquél cuando dicho producto haya sido puesto en el comercio en el Espacio Económico Europeo por el titular del diseño registrado o con su consentimiento.

Artículo 50. *Derechos derivados de la utilización anterior.*

1. El titular de un diseño registrado no tiene derecho a impedir que quienes con anterioridad a la fecha de presentación o, en su caso, de prioridad de la solicitud de registro, demuestren que han comenzado a explotar de buena fe en España un diseño que esté comprendido en el ámbito de protección del registrado y no sea copia del mismo, o que han efectuado preparativos serios y efectivos para ello, prosigan o inicien dicha explotación en la misma forma y con la misma finalidad para la que hubieran empezado a utilizarlo o realizado los preparativos.
2. El derecho basado en el uso anterior no habilitará a conceder licencias de explotación sobre el diseño, y sólo podrá ser transferido con la empresa o sección de la empresa en cuyo marco se haya iniciado la explotación o realizado los preparativos.
3. Los derechos conferidos por el diseño registrado no se extienden a los actos relativos al producto que incorpore un diseño comprendido dentro del ámbito de protección de aquél cuando dicho producto haya sido lícitamente comercializado en el Espacio Económico Europeo por la persona que disfruta del derecho reconocido en este artículo.

Artículo 51. *Límites al ejercicio del derecho.*

1. La explotación del diseño registrado no podrá llevarse a cabo de forma contraria a la ley, la moral, el orden público o la salud pública, y estará supeditada, en todo caso, a las prohibiciones o limitaciones temporales o indefinidas establecidas o que se establezcan por las disposiciones legales.
2. El derecho sobre el diseño registrado no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad intelectual o industrial que tengan una fecha de prioridad anterior.

CAPÍTULO II

Acciones por violación del diseño registrado

Artículo 52. *Posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales.*

El titular de los derechos reconocidos en esta ley podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia.

Artículo 53. *Acciones civiles que puede ejercitar el titular del diseño registrado.*

1. En especial, el titular del diseño registrado cuyo derecho sea lesionado podrá reclamar en la vía civil:

a) La cesación de los actos que violen su derecho.

b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.

c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la actividad infractora y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos en los que se haya materializado la violación de su derecho y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. Estas medidas se ejecutarán a expensas del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.

d) La destrucción, o la cesión con fines humanitarios si fuere posible, a elección del actor y a costa del condenado, de los productos a que se refiere el apartado anterior, salvo que la naturaleza del producto permita impedir la continuación de la actividad infractora eliminando el diseño sin afectar sustancialmente al producto, o a juicio del tribunal, la destrucción o cesión de los productos infractores resulte una medida claramente desproporcionada y existan otras alternativas menos gravosas para evitar que prosiga o se reanude la violación del derecho del titular del diseño.

e) Alternativamente, la entrega de los medios o de los objetos a que se refieren los párrafos c) y d) del apartado 1, a precio de coste y a cuenta de su correspondiente indemnización de daños y perjuicios, cuando sea posible y esta medida resulte proporcionada teniendo en cuenta las circunstancias de la infracción apreciadas por el tribunal. Si su valor excediera del importe de la indemnización concedida, el titular del diseño deberá compensar a la otra parte por el exceso.

f) La publicación de la sentencia a costa del infractor mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicará a los objetos adquiridos de buena fe para uso personal.

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

Artículo 54. *Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios.*

1. Quienes sin consentimiento del titular del derecho fabriquen o importen objetos que incorporen un diseño comprendido dentro del ámbito de protección del registrado, así como los responsables de la primera comercialización de éstos, estarán obligados, en todo caso, a responder de los daños y perjuicios causados.

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación no autorizada del diseño registrado sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos fehacientemente por el titular del mismo acerca de la existencia de éste, convenientemente identificado, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia.

Artículo 55. *Cálculo de los daños y perjuicios e indemnizaciones coercitivas.*

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

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

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido de la explotación del diseño si no hubiera tenido lugar la violación de su derecho y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación del derecho del titular del diseño registrado.

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

b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular del diseño por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo la explotación del diseño conforme a derecho.

3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta especialmente la importancia económica del diseño y su incidencia en la demanda del producto que lo incorpora, su notoriedad e implantación en el mercado y el número y clases de licencias concedidas en el momento en que comenzó la actividad infractora. En caso de daño al prestigio del diseño se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado de los productos infractores.

4. Para fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular del diseño podrá exigir, de conformidad con lo previsto en el artículo 256.1.9.º y en el artículo 328 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la exhibición de los documentos del presunto responsable de la vulneración del derecho, que puedan servir para aquella finalidad.

5. El titular del diseño registrado cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba adicional alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos que incorporen el diseño protegido. El titular del diseño podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la infracción de su derecho le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos anteriores.

6. Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de un diseño registrado, el tribunal fijará una indemnización coercitiva de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

Artículo 56. *Limitaciones al ejercicio de las acciones.*

El titular del diseño no podrá ejercitar las acciones establecidas en este título frente a quienes utilicen los objetos que hayan sido introducidos en el comercio por personas que le hayan indemnizado en forma adecuada los daños y perjuicios causados.

Artículo 57. *Prescripción de acciones civiles.*

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

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

TÍTULO VII

La solicitud y el registro del diseño como objeto de derechos

CAPÍTULO I

Cotitularidad

Artículo 58. *Régimen de cotitularidad.*

1. Cuando la solicitud de registro o el diseño registrado pertenezcan proindiviso a varias personas, la comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto

por lo dispuesto en este artículo y en último término por las normas de derecho común sobre la comunidad de bienes.

2. Cada uno de los cotitulares por sí solo podrá:

a) Disponer de la parte que le corresponda notificándolo a los demás comuneros, que podrán ejercitar los derechos de tanteo y retracto en el plazo de un mes a contar desde la notificación en el caso del derecho de tanteo o desde la inscripción de la cesión en el registro de diseños, en el caso del derecho de retracto.

b) Explotar por sí mismo el diseño, previa notificación a los demás cotitulares.

c) Realizar los actos necesarios para la conservación de la solicitud o del registro.

d) Ejercitar acciones civiles o criminales contra quienes infrinjan los derechos derivados del diseño registrado, notificándolo a los demás cotitulares a fin de que éstos puedan sumarse a la acción y para que contribuyan al pago de los gastos habidos.

3. La concesión de licencias a terceros para explotar el diseño requerirá el acuerdo de la mayoría de los partícipes en los términos previstos en el artículo 398 del Código Civil.

CAPÍTULO II

Transferencias, licencias y gravámenes

Artículo 59. *Principios generales.*

1. Los derechos derivados de la solicitud o del registro del diseño podrán transmitirse, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos, otros negocios jurídicos o medidas que resulten del procedimiento de ejecución. En el supuesto de que se constituya una hipoteca mobiliaria, ésta se regirá por sus disposiciones específicas y se inscribirá en la sección cuarta del Registro de Bienes Muebles con notificación de dicha inscripción a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Diseños. A estos efectos ambos registros estarán coordinados para comunicarse telemáticamente los gravámenes sobre diseños inscritos o anotados en ellos.

2. Los actos jurídicos contemplados en el apartado anterior, cuando se realicen inter vivos deberán constar por escrito para que sean válidos, y sólo podrán oponerse frente a terceros de buena fe una vez inscritos en el Registro de Diseños.

3. Inscrito en el Registro de Diseños alguno de los derechos o gravámenes contemplados en el apartado 1, no podrá inscribirse ningún otro de igual o anterior fecha que resulte opuesto o incompatible con aquél. Si sólo se hubiere anotado la solicitud de inscripción, tampoco podrá inscribirse ningún otro derecho o gravamen incompatible hasta que se resuelva aquélla.

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

5. El Registro de Diseños es público. La publicidad se hará efectiva, previo pago de las tasas o precios públicos correspondientes, mediante el acceso individualizado a las bases de datos, suministro de listados informáticos, consulta autorizada de los expedientes, obtención de copias de los mismos y certificaciones, y de forma gratuita, conforme a lo previsto en la disposición adicional undécima de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Artículo 60. *Licencias.*

1. Tanto el diseño solicitado como el registrado podrán ser objeto de licencias, para todo o parte del territorio español, en su totalidad o en alguna de las facultades que integran el derecho exclusivo, para todas o parte de sus posibles aplicaciones.

2. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas. Se entenderá, salvo pacto en contrario, que la licencia no es exclusiva y que el otorgante podrá conceder otras licencias y explotar por sí mismo el diseño.

3. La licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el otorgante de la licencia sólo podrá explotar el diseño si en el contrato se hubiere reservado expresamente ese derecho.

4. Los derechos conferidos por diseño registrado podrán ser ejercitados frente a cualquier titular de la licencia que viole alguna de las limitaciones establecidas en el contrato relativas a la duración, la forma del diseño, la modalidad de explotación o la naturaleza y calidad de los productos a que se aplique el diseño.

5. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia tendrá derecho a explotar el diseño durante toda la duración del registro, incluidas las renovaciones, en todo el territorio español y para todas sus aplicaciones.

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

Artículo 61. *Legitimación del titular de la licencia.*

1. Salvo que el contrato de licencia disponga otra cosa, el titular de la licencia sólo podrá ejercitar en su propio nombre las acciones que se reconocen al titular del diseño frente a terceros con autorización expresa de dicho titular. Sin embargo, el titular de una licencia exclusiva podrá requerir fehacientemente al titular del diseño para que entable la acción judicial correspondiente.

Si el titular del diseño se negare o no ejercitase la oportuna acción dentro del plazo de tres meses, podrá el titular de la licencia exclusiva entablarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado. Con anterioridad al transcurso del plazo mencionado, el titular de la licencia podrá pedir al juez la adopción de medidas cautelares urgentes cuando justifique la necesidad de las mismas para evitar un daño importante, con presentación del referido requerimiento.

2. Tanto el otorgante de la licencia, como el titular de la licencia que ejercite una acción en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior, deberán notificarse recíprocamente esta circunstancia. El titular del diseño podrá personarse e intervenir en el procedimiento iniciado por el titular de la licencia.

Cuando el titular del diseño ejercite la acción, el titular de la licencia también estará facultado para intervenir en el procedimiento al objeto de reclamar la correspondiente indemnización.

Artículo 62. *Responsabilidad del transmitente y del otorgante de la licencia.*

1. Quien transmita a título oneroso los derechos derivados de la solicitud o del registro del diseño u otorgue una licencia sobre los mismos responderá, salvo pacto en contrario, si posteriormente se declarara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias para la realización del negocio de que se trate. Será nulo todo pacto de exclusión o limitación de responsabilidad si el transmitente u otorgante hubiese actuado de mala fe.

2. Cuando se cancele el registro del diseño como resultado de una oposición, de un recurso, o del ejercicio de una acción de nulidad, se aplicará lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 68, a no ser que se hubiere pactado una responsabilidad mayor para el transmitente o el otorgante.

3. Las acciones a que se refieren los apartados anteriores prescribirán a los seis meses contados desde la fecha de la resolución definitiva o de la sentencia firme que les sirva de fundamento. Serán de aplicación a las mismas las normas del Código Civil sobre saneamiento por evicción.

CAPÍTULO III

Solicitud y procedimiento de inscripción de las modificaciones de derechos

Artículo 63. *Solicitud de inscripción.*

1. La inscripción del cambio en la titularidad del registro de diseño habrá de solicitarse mediante instancia en la forma que se establezca reglamentariamente. La solicitud de inscripción dará lugar al pago de la tasa correspondiente.

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

a) Copia auténtica del contrato, o bien copia simple con legitimación de firmas efectuada por notario o por otra autoridad pública competente.
b) Extracto del contrato en el que conste por testimonio notarial o de otra autoridad pública competente que el extracto es conforme con el contrato original.
c) Certificado o documento de transferencia firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario, ajustado al modelo que se establezca reglamentariamente.

3. Si el cambio en la titularidad se produce por una fusión, por imperativo de la ley, por resolución administrativa o por decisión judicial, deberá acompañarse a la instancia testimonio emanado de la autoridad pública que emita el documento, o bien copia del documento que pruebe el cambio, autenticada o legitimada por notario o por otra autoridad pública competente. Sin embargo, para la inscripción de embargos y demás medidas judiciales bastará el oportuno mandamiento emitido al efecto por el tribunal que las haya dictado.
4. Los apartados anteriores serán aplicables, en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza, a la inscripción de los demás actos o negocios jurídicos contemplados en el apartado 1 del artículo 59, salvo la hipoteca mobiliaria que se regirá por sus disposiciones específicas y la constitución de otros derechos reales o de una opción de compra, para cuya inscripción deberá acompañarse algunos de los documentos públicos previstos en los párrafos a) o b) del apartado 2 de este artículo.

Artículo 64. *Procedimiento de inscripción.*

1. La inscripción de los actos y negocios jurídicos contemplados en el apartado 1 del artículo 59 podrá solicitarse por cualquiera de las partes. La solicitud se presentará, conforme a quien sea el solicitante, en el órgano que resulte competente de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.
2. Recibida la solicitud de inscripción, el órgano competente de la comunidad autónoma la numerará y fechará en el momento de su recepción y, dentro de los cinco días siguientes, remitirá los datos de la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la forma que reglamentariamente se determine.
3. El órgano competente de la comunidad autónoma examinará si la solicitud presentada consta de:

a) Una instancia de solicitud conforme al modelo oficial, conteniendo el número de la solicitud o de registro del diseño o los diseños afectados, y los datos de identificación del titular del derecho que se pretende inscribir.
b) El documento acreditativo del acto o negocio jurídico cuya inscripción se solicita, de conformidad con lo previsto en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 63.
c) El justificante de abono de la tasa correspondiente.

4. Si la solicitud de inscripción no cumpliera las condiciones previstas en el apartado anterior, el órgano competente de la comunidad autónoma comunicará las irregularidades observadas al solicitante, teniéndose por desistida la solicitud si las irregularidades o defectos no fueren subsanados en el plazo reglamentario. Si la solicitud no presentara irregularidades, o fueran subsanadas éstas, el órgano competente de la comunidad autónoma remitirá el expediente a la Oficina Española de Patentes y Marcas, notificándoselo al solicitante.
5. Recibida la solicitud de inscripción la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará la documentación presentada y calificará la legalidad, validez y eficacia de los actos que hayan de inscribirse. Si se observara algún defecto, se declarará en suspenso la tramitación de la inscripción, notificándolo al interesado, para que en plazo de un mes, subsane los defectos que se hayan señalado. Transcurrido ese plazo se resolverá la solicitud de inscripción.
6. Cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas pueda dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicación contenida en la solicitud de inscripción o en los

documentos que la acompañen, podrá exigir al solicitante la aportación de pruebas que acrediten la veracidad de esas indicaciones.

7. La Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá concediendo o denegando, total o parcialmente, la solicitud de inscripción. En el caso de denegación se indicarán sucintamente los motivos de la misma. La resolución recaída se publicará en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial", con las menciones que se establezcan reglamentariamente.

TÍTULO VIII

Nulidad y caducidad del diseño registrado

CAPÍTULO I

Nulidad

Artículo 65. *Causas de nulidad.*

1. El registro del diseño podrá declararse nulo mediante sentencia firme, procediéndose a su cancelación, cuando esté incurso en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 13 de esta ley como causas de denegación de registro.

2. La acción de nulidad podrá ejercitarse durante la vigencia del registro y durante los cinco años siguientes a su caducidad o extinción.

Artículo 66. *Legitimación para el ejercicio de la acción de nulidad.*

1. Podrá solicitar la declaración de nulidad cualquier persona física o jurídica, así como cualquier agrupación constituida legalmente para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo. No obstante, la acción de nulidad basada en los motivos de denegación de registro previstos en los párrafos c), d), e), f) o g) del artículo 13 sólo podrá ser ejercitada por los titulares de los derechos en que se funde la acción.

2. La acción se dirigirá contra quien sea titular registral del diseño en el momento de la interposición de la demanda y deberá ser notificada a todas las personas titulares de derechos inscritos sobre el diseño con el fin de que puedan personarse e intervenir en el procedimiento.

3. Cualquier persona legitimada según el apartado 1 que pruebe que el titular del diseño registrado ha ejercitado frente a ella las acciones derivadas del diseño registrado podrá intervenir como parte en el procedimiento de nulidad en tanto no haya recaído resolución firme y lo solicite antes de que transcurran tres meses desde la presentación de la demanda en su contra. Igual derecho tendrá quien demuestre que el titular del diseño registrado le ha requerido para que cese en su actividad infractora y pruebe haber iniciado un procedimiento para obtener una declaración judicial negatoria de la infracción del dicho diseño.

Artículo 67. *Nulidad parcial.*

Cuando la nulidad, fundada en alguna de las causas previstas en los párrafos b), e), f) o g) del artículo 13, sólo afecte a una parte del diseño, podrá declararse la nulidad parcial del registro en lo que se refiere a la parte afectada, siempre que la modificación no altere sustancialmente la identidad del diseño y éste, tras la modificación, cumpla los requisitos de protección establecidos en esta ley.

Artículo 68. *Efectos de la declaración de nulidad.*

1. La declaración de nulidad implica que el registro del diseño no fue nunca válido, considerándose que ni dicho registro, ni la solicitud que lo originó, han tenido nunca los efectos previstos en el capítulo I del título VI de esta ley, en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad.

2. Sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere lugar cuando el titular del diseño registrado hubiere actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará:

a) A las resoluciones sobre violación del diseño registrado que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad.

b) A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad en la medida en que hubieren sido ejecutados con anterioridad a la misma. No obstante, por razones de equidad y en la medida en que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución de las sumas pagadas en virtud del contrato.

3. Una vez firme la sentencia la declaración de nulidad del registro del diseño tendrá fuerza de cosa juzgada frente a todos.

Artículo 69. *Anotaciones registrales y comunicación de sentencias.*

1. Admitida a trámite la demanda de nulidad el tribunal, a instancia del demandante, librará mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que haga anotación preventiva de la demanda en el Registro de Diseños.

2. La sentencia firme que declare la nulidad del registro del diseño se comunicará, por el tribunal, de oficio o a instancia de parte, a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que proceda, inmediatamente, a la cancelación de la inscripción y a su publicación en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial".

Artículo 70. *Extensión de la cosa juzgada.*

No podrá demandarse ante la jurisdicción civil la nulidad de un registro de diseño invocando la misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia dictada en la vía contencioso-administrativa, entre las mismas partes y sobre los mismos hechos invocados como causa de nulidad.

CAPÍTULO II

Caducidad

Artículo 71. *Causas de caducidad.*

1. Caducará el registro del diseño, procediéndose a su cancelación:

a) Cuando no haya sido renovado al término de alguno de los períodos quinquenales previstos en el artículo 43 de esta ley.

b) Cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular.

c) Cuando su titular deje de cumplir las condiciones de legitimación establecidas en el artículo 4 de esta ley.

2. En los dos primeros casos la caducidad será declarada por la Oficina Española de Patentes y Marcas y en el tercero por los tribunales.

Artículo 72. *Efectos de la caducidad.*

1. El registro caducado dejará de surtir efectos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad, con independencia de la fecha en que se hubiera realizado su publicación en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial".

Será de aplicación al efecto retroactivo de la declaración de caducidad lo previsto en el apartado 2 del artículo 68 de esta ley.

2. A la anotación preventiva de la demanda de caducidad, y a la comunicación y efectos registrales de la sentencia firme que la declare, se aplicará lo dispuesto en el artículo 69 de esta ley.

3. En los supuestos en que la caducidad haya sido declarada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, ésta acordará de oficio la cancelación de la inscripción del registro y su publicación en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial".

Artículo 73. *Caducidad por falta de renovación.*

1. Cuando existan embargos inscritos sobre un diseño registrado, o una acción reivindicatoria en curso, y su titular no lo hubiere renovado no caducará el registro del diseño hasta el levantamiento del embargo o la desestimación definitiva de la acción reivindicatoria, en el caso de que ello suceda antes de la finalización del período máximo de duración del registro previsto en el artículo 43. Si como consecuencia de estos procedimientos se produjera un cambio en la titularidad del diseño, el nuevo titular podrá renovarlo en un plazo de dos meses a contar desde la fecha en que la sentencia sobre la acción reivindicatoria hubiera ganado firmeza o desde que la autoridad o tribunal competente hubiera comunicado a la Oficina Española de Patentes y Marcas la adjudicación definitiva del diseño embargado, si ello se produce antes de la finalización del período máximo de duración del registro previsto en el artículo 43.

Transcurrido este plazo, el registro del diseño caducará si no hubiere sido renovado.

2. Tampoco caducará el registro del diseño si su titular no lo hubiera renovado cuando exista inscrita en el Registro de Diseños una hipoteca mobiliaria sobre el mismo. El titular hipotecario podrá solicitar la renovación en nombre de su propietario en el plazo de dos meses a contar desde la finalización del plazo de demora previsto en el apartado 3 del artículo 44 de esta ley.

El titular hipotecario también podrá abonar las tasas de renovación, sin recargos, en el plazo de un mes desde la finalización del plazo en que debieron ser pagadas por el propietario. La inactividad del titular hipotecario en los plazos previstos determinará la caducidad del registro de diseño.

Artículo 74. *Renuncia.*

1. El titular del registro podrá renunciar al diseño o los diseños registrados. La renuncia dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas deberá presentarse por escrito y sólo tendrá efectos frente a terceros una vez inscrita en el registro de diseños.

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

TÍTULO IX

Registro internacional de diseños

Artículo 75. *Régimen general.*

El registro internacional de diseños realizado conforme al Arreglo de La Haya de 6 de noviembre de 1925, sobre el depósito internacional de dibujos o modelos industriales, producirá los efectos previstos en el texto del Acta de revisión de dicho convenio que esté vigente en España y sea aplicable al solicitante en el momento de presentarse la solicitud de depósito internacional.

Artículo 76. *Denegación y concesión de la protección en España.*

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá denegar, en parte o totalmente, los efectos en España del registro internacional de aquellos diseños que acogiéndose al Acta de Ginebra de 2 de julio de 1999, del Arreglo de La Haya sobre el depósito internacional de modelos y dibujos industriales estén incursos en alguna de las causas previstas en el artículo 13 de esta ley como motivos de denegación de registro.

2. La publicación del registro internacional por la Oficina Internacional reemplazará a la publicación del diseño prevista en los artículos 31 y 32 de esta ley.

La Oficina Española de Patentes y Marcas publicará en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" una mención de la referida publicación de la Oficina Internacional.

3. A los efectos previstos en el apartado 1 de este artículo será de aplicación al registro internacional de diseños el apartado 1 del artículo 29 por lo que se refiere al examen de oficio y los artículos 33, 34 y 35 relativos al procedimiento de oposición. El plazo para presentar oposiciones previsto en el artículo 33.1 se computará desde la fecha en la que el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" se inserte la mención de la publicación, por la Oficina internacional, del registro internacional.

4. La Oficina Española de Patentes y Marcas notificará a la Oficina Internacional, en la forma y plazo establecido en la mencionada Acta de Ginebra, los motivos que justifiquen la denegación de los efectos del registro internacional en España.

5. En el caso de que la Oficina Española de Patentes y Marcas no haya denegado la protección en España tras el examen de oficio o de un procedimiento de oposición, la protección conferida por el registro internacional de un diseño producirá efectos desde la fecha de su publicación por la Oficina Internacional. El titular del registro internacional tendrá los mismos derechos y vías de recurso que el solicitante o titular de un registro nacional.

Disposición adicional primera. *Jurisdicción y normas procesales.*

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, las normas vigentes contenidas en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes serán de aplicación en lo relativo al ejercicio de acciones derivadas de la presente Ley y a la adopción de medidas provisionales y cautelares, en todo aquello que no sea incompatible con lo previsto en la misma.

2. Los Juzgados de lo Mercantil que, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, tienen atribuidas las funciones de Juzgados de Marca Comunitaria en aplicación del Reglamento (CE) n.º 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios, serán competentes para conocer de los litigios civiles que deriven de la presente Ley cuando se ejerciten de manera acumulada acciones fundadas en títulos comunitarios y nacionales o internacionales sobre el mismo o similar diseño, o si existiere cualquier otra conexión entre las pretensiones y al menos una de ellas esté basada en un registro o solicitud de título comunitario. En estos casos la competencia corresponderá en exclusiva a los Juzgados de Marca Comunitaria.

Disposición adicional segunda. *Aplicación de determinados preceptos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.*

Serán aplicables a la tramitación de los procedimientos en las distintas modalidades de la propiedad industrial las disposiciones contenidas en el capítulo III del título III de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas relativas a notificaciones y consulta pública de expedientes.

Disposición adicional tercera. *Tasas.*

Las bases y tipos de gravamen de las tasas a que se refiere el apartado 4 del artículo 11 de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo "Registro de la Propiedad Industrial", serán, en materia de diseños, las previstas en el anexo de esta ley. Las cuantías que figuran en dicho anexo se refieren a valores de 2003. Para el año 2004 experimentarán la actualización que, en su caso, establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para las tasas en general.

Disposición adicional cuarta. *Régimen jurídico de los procedimientos.*

Los procedimientos administrativos previstos en esta ley se regirán por su normativa específica y, en lo no previsto por la misma, por las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición adicional quinta. *Plazos de resolución.*

1. Los plazos máximos para dictar y notificar la resolución de los procedimientos regulados en esta ley se computarán desde la fecha de recepción en la Oficina Española de

Patentes y Marcas de las respectivas solicitudes o escritos de oposición, y serán los siguientes:

a) Concesión de registro de diseños: seis meses si la solicitud no sufre ninguna suspensión y 10 meses en caso contrario.
b) Oposiciones: ocho meses.
c) Renovación: tres meses si no se produjera ningún suspenso y seis meses en caso contrario.
d) Inscripción de modificaciones de derechos y asientos registrales: seis meses si no concurre ningún suspenso y ocho meses si concurriera esta circunstancia.
e) Restablecimiento de derechos: seis meses.
f) Cualquier otro procedimiento no sujeto a un plazo específico de resolución: seis meses.

2. No obstante, cuando se interrumpa el procedimiento por concurrir alguno de los supuestos previstos en los apartados 1, 2, 4 ó 5 del artículo 40 de esta ley, también quedará interrumpido el plazo de resolución hasta que, según lo dispuesto en los mismos, finalice el período de suspensión, o hasta que el tribunal competente notifique su levantamiento.

Disposición adicional sexta. *Modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.*

1. El apartado 4 del artículo 28 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, queda redactado como sigue:

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

2. El apartado 7 del artículo 28 de la Ley 17/2001, queda redactado como sigue:

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

3. La disposición transitoria quinta de la Ley 17/2001, queda redactada como sigue:

> "Las comunidades autónomas que estatutariamente tuvieran atribuida la competencia para la ejecución de la legislación de propiedad industrial, previa coordinación con la Oficina Española de Patentes y Marcas, publicarán en sus respectivos boletines oficiales la fecha a partir de la cual iniciará su funcionamiento el órgano competente de las mismas para recibir y examinar las solicitudes conforme a lo previsto en esta ley. Hasta la entrada en funcionamiento de dichos órganos, las funciones registrales que los mismos tienen atribuidas serán ejecutadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
>
> Asimismo, y hasta que dichos órganos entren en funcionamiento, la Oficina Española de Patentes y Marcas asignará como fecha de presentación a las solicitudes que en su caso se hubieren presentado ante las Administraciones de las citadas comunidades autónomas, la que se haya hecho constar por estas últimas como fecha de recepción de la documentación que contenga los elementos a que se refiere el artículo 13."

4. El enunciado del apartado 1.4 de la tarifa primera del anexo queda redactado como sigue:

> "1.4 Tasa de solicitud de resolución urgente: 45,39 euros."

5. El apartado 2.2 de la tarifa segunda del anexo queda redactado como sigue:

"Por la inscripción del cambio de nombre del titular: por cada registro afectado 14,12 euros, hasta un máximo de 2.404,05 euros".

Disposición adicional séptima. *Certificaciones y copias.*

La Oficina Española de Patentes y Marcas, previo pago de la tasa correspondiente, autorizará la obtención de copias y emitirá, en su caso, certificaciones de los documentos obrantes en los expedientes de las diversas modalidades registrales de acuerdo con lo previsto en sus leyes respectivas. Las certificaciones solicitadas por los tribunales estarán exentas del pago de tasa, pero no así las que se soliciten por éstos a petición de parte litigante. No podrán expedirse certificaciones negativas.

Disposición adicional octava. *Diseño no registrado.*

La Oficina Española de Patentes y Marcas adoptará las medidas necesarias para la difusión y conocimiento de los medios legales de protección del diseño no registrado, reconocida en nuestro país en virtud del régimen comunitario previsto en el Reglamento (CE) 6/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios.

Disposición adicional novena. *Denominaciones.*

Las referencias a los dibujos y modelos industriales contenidas en los instrumentos internacionales vigentes en España, en la normativa comunitaria, y en otras disposiciones de derecho interno se entienden realizadas a los diseños definidos en el apartado 2 del artículo 1 de esta ley.

Disposición adicional décima. *Compatibilidad de la protección.*

La protección que se reconoce en esta ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual.

Disposición adicional undécima. *Modificación de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.*

1. El apartado 2 del artículo 39 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes queda redactado de la siguiente forma:

"Dentro de los tres meses siguientes a la publicación del Informe sobre el estado de la técnica, el solicitante podrá pedir que se proceda a examinar la suficiencia de la descripción, la novedad y la actividad inventiva objeto de la solicitud de patente.

La petición de examen previo sólo se considerará válidamente formulada tras el pago de la tasa de examen, será irrevocable y se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial."

2. Se introducen las siguientes modificaciones en el anexo a la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes:

1.ª Se suprime del enunciado final del apartado "1.1. Solicitudes" correspondiente a la tarifa primera el hecho imponible siguiente: "por la tramitación de solicitudes en general relativas a invenciones que no tengan señalada una tasa especial dentro de los supuestos establecidos en la Ley..." y en su lugar se añaden a dicha tarifa primera apartado 1.1 los siguientes hechos imponibles:

"Por la presentación de un recurso o solicitud de revisión: 90,79 euros.
Por solicitud de resolución urgente de un expediente: 45,39 euros"

2.ª Se añade a la tarifa segunda "Mantenimiento y transmisión de derechos" un apartado 2.5 con el siguiente texto:

"2.5 Por la inscripción de cambio de nombre del titular: por cada registro afectado 14,12 euros hasta un máximo de 2.404,05 euros." Disposición adicional duodécima. Precios públicos.

Tendrán la consideración de precios públicos:

a) La reproducción de documentos integrados en fondos documentales.
b) Las búsquedas retrospectivas y la difusión selectiva de datos integrados en bases de datos, realizadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
c) La prestación de servicios documentales para información tecnológica.

Disposición adicional decimotercera. *Publicidad de resoluciones y consulta pública de expedientes a través de medios telemáticos.*

Una vez publicada la solicitud, podrán ser consultados todos los documentos que integran los expedientes de las distintas modalidades de propiedad industrial, previa petición y sin necesidad de consentimiento de los solicitantes o concesionarios de los mismos o de las demás partes personadas o intervinientes. Dicha consulta pública podrá efectuarse presencialmente o a través de medios telemáticos y con sujeción a las limitaciones legales o reglamentarias establecidas en la legislación vigente sobre propiedad industrial.

Asimismo, la OEPM podrá poner a disposición pública, presencialmente o a través de redes de comunicación telemática, los textos de las resoluciones de los expedientes y recursos administrativos referidos a las distintas modalidades de propiedad industrial.

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

Los procedimientos de registro de modelos y dibujos industriales y artísticos iniciados antes de la entrada en vigor de esta ley serán tramitados y resueltos conforme a la normativa legal vigente en el momento de la presentación de las correspondientes solicitudes.

Los procedimientos iniciados después de la entrada en vigor general de esta ley se regirán por lo dispuesto en la misma. No obstante, las solicitudes de registro o de modificaciones de derechos presentadas antes de que sean de aplicación el título IV y el capítulo III del título VII de esta Ley según lo dispuesto en la disposición final tercera se tramitarán, salvo las excepciones previstas en esta última, según las normas de procedimiento aplicables bajo la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial.

Disposición transitoria segunda. *Normativa aplicable a los modelos y dibujos industriales y modelos artísticos de aplicación industrial concedidos conforme a la legislación anterior.*

Los modelos y dibujos industriales y artísticos concedidos conforme al Estatuto de la Propiedad Industrial se regirán por las normas de dicho estatuto. Esto no obstante, serán de aplicación a los dibujos y modelos industriales, las disposiciones de esta ley que se enuncian a continuación:

a) Del título VI "Contenido de la Protección Jurídica del Diseño Industrial": los artículos 48, 49, 51 del capítulo I y el capítulo II artículos 52 a 57, inclusive.
b) El título VII "El diseño como objeto del derecho de propiedad".
c) Del título VIII "Nulidad y caducidad del diseño registrado" los artículos 68, 69 y 70 del capítulo I y los artículos 72 y 74 del capítulo II.

Disposición transitoria tercera. *Diseños de componentes de productos complejos.*

1. La protección de los diseños de componentes de productos complejos se regirá por lo dispuesto en esta ley. No obstante, y en tanto no se incorporen al ordenamiento interno español las modificaciones de la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre protección jurídica de los dibujos y modelos, que se adopten en cumplimiento de lo previsto en el artículo 14 de la misma, los derechos conferidos por el diseño registrado no podrán ser ejercitados para impedir la utilización de diseños de componentes de un producto complejo, siempre que:

a) El producto al que se haya incorporado el diseño sea un componente de un producto complejo de cuya apariencia dependa el diseño protegido.

b) El objeto de tal utilización sea permitir la reparación del producto complejo para restituir su apariencia original.

2. Se considerará utilización del diseño a estos efectos la realización de cualquiera de los actos enumerados en el artículo 45 de esta ley.

Disposición transitoria cuarta. *Renovación.*

La renovación de los diseños concedidos según la legislación anterior se regirá por lo dispuesto en la misma. No obstante, le será de aplicación el artículo 44 de esta ley.

Disposición transitoria quinta. *Inicio de las actividades registrales de los órganos competentes de las comunidades autónomas.*

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

Asimismo, y hasta la entrada en funcionamiento de dichos órganos, la Oficina Española de Patentes y Marcas asignará como fecha de presentación a las solicitudes que en su caso se hubieren presentado ante las Administraciónes de las citadas comunidades autónomas, la que se haya hecho constar por estas últimas como fecha de recepción de la documentación que contenga los elementos a que se refiere el apartado 1 del artículo 23.

Disposición transitoria sexta. *Producción de efectos durante el periodo transitorio.*

Hasta que de conformidad con la disposición final tercera entre en vigor del procedimiento de concesión regulado en el título IV de esta ley, el derecho conferido por el diseño registrado producirá los efectos previstos en el artículo 45 desde la fecha en que se publique la mención de su concesión, gozando, hasta que esta circunstancia se produzca, de la protección provisional prevista en el apartado 2 del artículo 46 de esta ley.

Disposición transitoria séptima. *Tasa por prestación de servicios y actividades.*

La tasa por prestación de servicios y actividades de la Oficina Española de Patentes y Marcas, regulada en los artículos 26 al 32, ambos inclusive, de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del régimen legal de las Tasas Estatales y Locales de reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público, seguirá siendo exigible hasta tanto operen las previsiones normativas contempladas en la disposición adicional duodécima de esta ley.

Disposición derogatoria única. *Derogación normativa.*

Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) Del Estatuto de la Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929, texto refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930, y ratificado con fuerza de ley por la de 16 de septiembre de 1931, los títulos I, IV, VIII y el capítulo II del título XI.

b) De la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre Creación del Organismo autónomo "Registro de la Propiedad Industrial", el apartado 4 del artículo 11, en cuanto a afecta a modelos y dibujos industriales y artísticos.

c) Las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en esta ley.

d) Se derogan los artículos 26 al 32, ambos inclusive, de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del régimen legal de las Tasas Estatales y Locales de reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria séptima.

Disposición final primera. *Título competencial.*

Esta ley se dicta al amparo de la competencia estatal prevista por el artículo 149.1.9.ª de la Constitución, en materia de legislación sobre propiedad industrial.

Disposición final segunda. *Desarrollo de la ley.*

Se autoriza al Consejo de Ministros a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de esta ley en el plazo máximo de un año.

Disposición final tercera. *Entrada en vigor.*

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado", salvo el título IV, el capítulo III del título VII, y la disposición adicional quinta, que lo harán al año de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado". La excepción referida al título IV no afectará sin embargo al artículo 33, en lo que se refiere a los motivos de oposición y legitimación para oponerse, al apartado 2 del artículo 35 y al artículo 41 sobre revisión de los actos en vía administrativa.

ANEXO

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

Tarifa primera. Adquisición, defensa y mantenimiento de derechos.

1.1 Tasa de solicitud de registro: 72,00 euros.
Por los diseños adicionales incluidos en la misma solicitud de registro a partir del décimo:

De 11 a 20 diseños: 63,00 euros.
De 21 a 30 diseños: 52,33 euros.
De 31 a 40 diseños: 41,87 euros.
De 41 a 50 diseños: 33,51 euros.

1.2 Tasa de división de registro:

Por cada solicitud o registro divisional resultante: 52,81 euros.

1.3 Tasa de restablecimiento de derechos: 105,35 euros.
1.4 Por solicitud de un diseño comunitario o de un registro internacional por mediación de la Oficina Española de Patentes y Marcas: 27,07 euros.
1.5 Por cada prioridad extranjera o de exposición reivindicada: 7,30 euros.
1.6 Modificaciones de la solicitud o del diseño autorizadas por la Ley: 23,19 euros.
1.7 Oposiciones: por formulación de oposición: 43,70 euros.
Por los diseños adicionales impugnados en la misma formulación de oposición a partir del décimo:

De 11 a 20 diseños: 34,96 euros
De 21 a 30 diseños: 27,96 euros
De 31 a 40 diseños: 22,37 euros
De 41 a 50 diseños: 17,89 euros.

2. La Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará también si la solicitud presenta algún defecto no percibido en trámites anteriores que imposibilitara la publicación del diseño, clasificará los productos a los que vaya a aplicarse, o revisará en su caso la clasificación realizada por el solicitante, y verificará si las solicitudes multiples se ajustan a lo dispuesto en esta ley.
1.8 Tasa de renovación del registro: 92,92 euros.
Por los diseños adicionales incluidos en la misma solicitud de renovación a partir del décimo:

– De 11 a 20 diseños: 74,36 euros.
– De 21 a 30 diseños: 59,47 euros.
– De 31 a 40 diseños: 47,58 euros.

– De 41 a 50 diseños: 38,06 euros.

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

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

Cuando la presentación del recurso se efectúe por medios telemáticos: reducción de un 15% sobre el importe de la tasa.

1.11 Tasas de mantenimiento y renovación de modelos y dibujos industriales y modelos y dibujos artísticos concedidos bajo la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial:

Tasa de título y título de renovación: 17,09 euros.
Primer quinquenio: 20,75 euros.
Tasa de solicitud de renovación: 46,00 euros.
Quinquenios sucesivos: 79,90 euros.

Tarifa segunda. Cesión de derechos, licencias y otras modificaciones.

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

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

Tarifa tercera. Otros servicios.

3.1 Certificaciones: 16,40 euros.

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

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

Tarifa cuarta. Publicaciones.

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

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

§ 12

Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
«BOE» núm. 250, de 16 de octubre de 2004
Última modificación: 1 de abril de 2017
Referencia: BOE-A-2004-17826

La Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial, en su disposición final segunda, autoriza al Consejo de Ministros a dictar las disposiciones necesarias para su desarrollo y aplicación. Son también muchos los artículos de la citada ley que prevén su desarrollo por vía reglamentaria. A estos efectos, se ha procedido a la elaboración del reglamento de ejecución de la ley, ordenándolo en seis títulos y tres disposiciones adicionales.

Este real decreto y el reglamento ejecutivo que aprueba se dictan al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación sobre propiedad industrial, prevista por el artículo 149.1.9.ª de la Constitución.

El título I regula pormenorizadamente los documentos que integran la solicitud y las informaciones y datos que, de acuerdo con lo previsto en la ley, deben suministrarse al objeto de identificar perfectamente a los titulares y sus representantes y definir los elementos constitutivos del derecho solicitado, tanto cronológicamente -fecha de presentación y prioridades- como materialmente, mediante la representación gráfica del diseño y, con carácter opcional, su descripción explicativa. Especial atención se presta en el anexo a que se remite el artículo 4 a los requisitos de la representación gráfica o fotográfica del diseño que se pretende proteger, por su importancia para delimitar con precisión y exactitud el objeto del derecho, teniendo en cuenta que el diseño se define por la novedad y singularidad de sus características de apariencia. También se atiende, como es lógico, a las características técnicas y a su presentación estandarizada para permitir un tratamiento homogéneo de los expedientes y facilitar su informatización y publicación, teniendo en cuenta, además, que se prevén solicitudes múltiples. La experiencia demuestra que la forma más eficaz para facilitar la labor del solicitante y ordenar y racionalizar el trabajo de la Oficina Española de Patentes y Marcas es, hasta donde sea posible, ordenar esos datos en impresos normalizados que podrán ser utilizados para presentar las solicitudes, y disponer sistemas comunes de numeración y datación de las solicitudes de registros por los órganos encargados de recibirlas.

El título II desarrolla el procedimiento de registro, y se divide en tres capítulos.

El capítulo I regula las actuaciones correspondientes a momentos de la tramitación que resultan separables del examen de fondo, previo a la concesión del registro, como son la recepción de las solicitudes, la asignación de fecha de presentación y el examen de forma, que realizarán los órganos competentes (comunidades autónomas que hayan asumido

efectivamente estas competencias y creado los órganos para aplicarlas) previstos en el artículo 20 de la Ley 20/2003, de 7 de julio.

El examen de los requisitos mínimos para asignar fecha de presentación y el examen de los requisitos formales pueden realizarse sucesivamente o en un único acto, comunicándose al solicitante en una misma notificación.

Se prevé que las irregularidades que afecten a los requisitos formales exigidos para publicar la reproducción gráfica del diseño se comuniquen al solicitante, pero su falta de subsanación no afectará a la continuación del procedimiento cuando se trate de a solicitudes para las que se haya pedido el aplazamiento de la publicación.

Esta fase de la tramitación será generalmente muy breve y, cuando no la realice la Oficina Española de Patentes y Marcas, terminará con la remisión a este organismo de la solicitud conforme a lo previsto en el artículo 28 de la Ley 20/2003, de 7 de julio.

El capítulo II regula el examen de oficio, realizado en todo caso por la Oficina Española de Patentes y Marcas, que se limita a comprobar que se trata de un diseño en sentido legal y que no es contrario al orden público o a las buenas costumbres, con la posibilidad, en el primer caso, de solicitar, si procede, el cambio de modalidad, y en el segundo, de modificar el diseño siempre que no se altere su identidad sustancial. La Oficina Española de Patentes y Marcas también realiza o revisa la clasificación de productos, que únicamente tiene incidencia jurídica en el caso de las solicitudes múltiples para respetar el límite de la unidad de clase impuesto por el artículo 22 de la ley, y ofrece al solicitante, si fuera necesario, la posibilidad de dividir la solicitud. Dado, además, que el registro y la publicación siguen inmediatamente a este examen sumario, la Oficina Española de Patentes y Marcas comprueba una vez más si se han completado todos los requisitos necesarios para poder realizarla, con nueva oportunidad para el solicitante de corregir irregularidades. Como en el caso del examen formal, y para ganar tiempo, los resultados de estas comprobaciones pueden realizarse en una única notificación. Transcurrido el plazo fijado para contestar al suspenso, se resolverá el expediente en el sentido que proceda.

El capítulo III se ocupa del registro y publicación, trámite este último esencial para el reconocimiento del derecho y la posibilidad de ejercitarlo frente a terceros, especificándose los extremos e informaciones que han de incluirse para identificar a los titulares o a sus representantes, así como el alcance y objeto del derecho exclusivo sobre el diseño o los diseños. Se limita la información de los diseños que no lleguen a ser publicados, y se regula el aplazamiento de la publicación, que es una opción que se da al solicitante que lo necesite para hacer coincidir la publicación del diseño con el lanzamiento del producto.

El título III desarrolla la tramitación de las oposiciones al registro, con base en alguna de las causas de denegación previstas legalmente, y que sólo son examinadas una vez producida la concesión, con las pruebas aportadas por los terceros. Se regula el contenido del escrito de oposición, los motivos de inadmisión y desistimiento, y el procedimiento, con traslado al solicitante, contestación, que incluye la posibilidad de modificar el diseño preservando su identidad sustancial en los casos previstos en apartado 2 del artículo 35 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, examen y resolución motivada, que puede ser de estimación total o parcial o desestimación de las oposiciones presentadas. La resolución se anotará en el registro y se publicará. La estimación de una oposición conllevará la cancelación del registro del diseño o de los diseños afectados en el Registro de diseños.

No podrá formularse oposición en un solo procedimiento contra distintos registros, salvo que éstos estén agrupados en una solicitud múltiple, pero la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá, si lo estima conveniente, acumular todos o algunos de los procedimientos de oposición referidos al mismo diseño.

El título IV regula el procedimiento de renovación y el título V la inscripción de transmisiones, licencias y otras modificaciones de derechos, ocupándose el capítulo I de éste del contenido de la solicitud de inscripción de estos actos y derechos inscribibles, y el capítulo II del procedimiento de inscripción, así como de la cancelación y modificación de las mismas, y de la renuncia al diseño registrado. La regulación procura la sencillez del procedimiento, reduciendo en lo posible las formalidades salvo que sean indispensables para garantizar la certeza y seguridad jurídica que deben vincularse a la inscripción registral.

El título VI desarrolla en parte el capítulo IV de la ley sobre disposiciones generales de procedimiento, y, en parte, las normas generales relativas a llevanza del registro, publicidad

y acceso a los expedientes. En su capítulo I regula las actuaciones que tengan por objeto retirar, modificar o rectificar la solicitud, conforme a lo previsto en el artículo 37 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, corregir errores o inscribir los cambios de nombre o dirección del solicitante o su representante que no resulten de una transferencia de la solicitud o de registro; en su capítulo II, la división de la solicitud para el caso de solicitudes múltiples, previsto en distintos procedimientos de la ley, unas veces con carácter necesario y otras opcional; el capítulo III se dedica al restablecimiento de derechos, una figura procedente del derecho europeo y generalizada en nuestro ordenamiento para todas las modalidades de la propiedad industrial a través de la disposición adicional séptima de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que, no obstante, ha de adaptarse en su desarrollo reglamentario a lo previsto en el artículo 39 de la Ley 20/2003, de 7 de julio.

Los supuestos de suspensión, revisión de actos en vía administrativa y arbitraje, previstos en los artículos 40 a 42 de la ley, no requieren ulterior desarrollo reglamentario. En cambio, es necesario precisar las menciones a inscribir en el Registro de diseños, que podrá llevarse en forma de base de datos electrónica, la publicidad de los datos e informaciones registrales, el derecho a la consulta pública de expedientes y sus límites, que fundamentalmente afectan a todos los diseños que por cualquier razón no hayan llegado a ser publicados, y la conservación de expedientes. De regular estos extremos se ocupan las normas del capítulo IV de este mismo título.

Finalmente, en lo relativo a notificaciones, comunicaciones y representación, las disposiciones adicionales primera y segunda declaran aplicables las normas contenidas respectivamente en los capítulos IV y VI del título VIII 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, capítulos que no tendrían sentido reproducir aquí en su integridad dado que los preceptos que en ellos regulan estas materias son, con las precisiones establecidas en dichas disposiciones adicionales, trasladables a la aplicación de la Ley 20/2003, de 7 de julio.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, con la aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación el Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de septiembre de 2004,

D I S P O N G O :

Artículo único. *Aprobación del Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial.*

Se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición derogatoria única. *Derogación normativa.*

1. Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que contradigan o se opongan a lo dispuesto en el reglamento que se aprueba por este real decreto.

2. Queda derogado expresamente el Reglamento de adecuación a la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de los procedimientos relativos a la concesión, mantenimiento y modificación de los derechos de propiedad industrial, aprobado por el Real Decreto 441/1994, de 11 de marzo, en cuanto afecta a los modelos y dibujos industriales.

Disposición final primera. *Título competencial.*

Este real decreto se dicta al amparo de la competencia estatal exclusiva en materia de legislación sobre propiedad industrial, prevista en el artículo 149.1.9.a de la Constitución.

Disposición final segunda. *Habilitación normativa.*

Se faculta al Ministro de Industria, Turismo y Comercio para adoptar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución y desarrollo de lo

que en este real decreto se establece y, en particular, para la modificación de los requisitos de la reproducción gráfica del diseño especificados en el anexo.

Disposición final tercera. *Entrada en vigor.*

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

Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial

TÍTULO I

Solicitud de registro

Artículo 1. *Contenido de la solicitud de registro.*

1. La solicitud de registro de diseño deberá contener:

a) Una petición de registro de diseño.

b) El nombre, dirección y nacionalidad del solicitante, así como el Estado en el que tenga su domicilio, su sede o un establecimiento comercial serio y efectivo.

Si 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 éste 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 indicarán su nombre y apellidos, y cuando sea una persona jurídica, su denominación social completa. A efectos de notificaciones, se podrá incluir otra dirección postal. Asimismo se podrá mencionar el número de teléfono, telefax, 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 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, alternativamente, indicar que las notificaciones le sean dirigidas por correo electrónico o 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 155.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

d) Una reproducción gráfica del diseño, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 y en el anexo.

e) La indicación de los productos a los que se vaya a incorporar o aplicar el diseño con arreglo a lo establecido en el artículo 3.1.

f) Cuando el solicitante actúe por medio de un representante, su nombre y dirección, de conformidad con el párrafo b) anterior, indicando, cuando proceda a efectos de lo previsto en el artículo 20.4 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, la sucursal efectiva y real que se posee en el territorio de la comunidad autónoma de presentación de la solicitud. Esta última indicación no será necesaria si el solicitante tiene su domicilio, su sede o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo en el territorio de la comunidad autónoma de presentación de la solicitud.

g) Cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de una solicitud anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, una declaración en tal sentido, en la que se indique la fecha de la solicitud anterior y el país en el que o para el que se presentó, y a ser posible, el número de aquélla.

h) Cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de exposición, según lo previsto en el artículo 25 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, una declaración en tal sentido en la que se

indique la denominación de la exposición y la fecha de la primera presentación en aquélla de los productos que incorporen el diseño solicitado.

i) La firma del solicitante o de su representante.

2. La solicitud podrá incluir, además de los anteriores, los elementos siguientes:

a) Una descripción explicativa de la representación de cada diseño referida sólo a las características que aparezcan en la representación gráfica a que se refiere el artículo 21.1.c) de la Ley 20/2003, de 7 de julio.

No contendrá afirmaciones sobre la supuesta novedad o el carácter singular o la funcionalidad del diseño.

b) Una petición de aplazamiento de la publicación conforme a lo previsto en el artículo 21 de este reglamento.

c) La indicación de la clase, así como de la subclase o subclases, de la "Clasificación de Locarno", según el anexo del Arreglo de Locarno, de 8 de octubre de 1968, por el que se crea una clasificación internacional de dibujos y modelos industriales (en lo sucesivo, Clasificación Internacional), en la que se incluyan los productos a los que se aplique el diseño solicitado, según lo previsto en el artículo 3 de este reglamento.

d) La mención del diseñador, o del equipo de diseñadores, o la declaración, firmada por el solicitante y bajo su responsabilidad, de que el autor o los autores han renunciado a su derecho a ser mencionados.

Artículo 2. *Solicitudes múltiples.*

1. En las solicitudes múltiples, previstas en el artículo 22 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, el solicitante deberá, además de los datos generales de la solicitud y de los específicos de cada uno de los diseños a que se refiere el artículo anterior:

a) Numerar consecutivamente, con numeración arábiga, los diseños incluidos en la solicitud múltiple.

b) Incluir una representación gráfica de cada uno de los diseños según lo previsto en el artículo 4 y en el anexo, con indicación de los productos a que se apliquen, de conformidad con lo establecido en el artículo 3.1.

2. Si se reivindicara prioridad para todos o algunos de los diseños solicitados, será de aplicación a las prioridades reivindicadas lo previsto en los párrafos g) y h) del artículo 1.1.

Artículo 3. *Clasificación e indicación de los productos.*

1. La indicación de los productos deberá mencionar claramente el tipo de productos, de forma que cada uno de ellos esté incluido en una sola clase de la Clasificación Internacional, utilizando preferentemente los términos de la lista de productos empleados en dicha clasificación.

2. Los productos se clasificarán de conformidad con el artículo 1 del Arreglo de Locarno, según el texto vigente el día de presentación de la solicitud de registro del diseño. Los productos irán precedidos del número de la clase a que pertenezcan, y figurarán en el orden de las clases y subclases de la Clasificación Internacional.

La clasificación será exclusivamente a efectos administrativos, y, si la hubiera realizado el solicitante, podrá ser rectificada de oficio por la Oficina Española de Patentes y Marcas. No procederá, sin embargo, la rectificación de oficio en el caso previsto en el artículo 16.2, procediéndose en este caso según lo previsto en dicho artículo.

Artículo 4. *Representación gráfica del diseño.*

La representación gráfica del diseño consistirá en su reproducción gráfica o fotográfica, en blanco y negro o en color, y deberá cumplir los requisitos establecidos en el anexo.

Artículo 5. *Justificante del pago de la tasa de solicitud.*

1. A la solicitud de registro del diseño deberá adjuntarse el justificante de haber satisfecho la tasa o tasas de solicitud. Este justificante podrá consistir en el formulario que a tal efecto se establezca, en el que constará, además de la tasa e importe abonado, el

nombre del solicitante, el del representante, si lo hubiese, y, cuando se trate de solicitudes múltiples, el número de diseños en cuyo concepto se abona la tasa.

2. Cuando el pago de la tasa se efectúe por medios informáticos, electrónicos o telemáticos, el justificante del pago consistirá en el recibo que se expida de acuerdo con las características del soporte utilizado y deberá reunir los requisitos expresados anteriormente.

Artículo 6. *Presentación de la solicitud.*

1. La solicitud de registro del diseño se presentará en los lugares mencionados en el artículo 20 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial, y de conformidad con lo previsto en éste.

2. La solicitud podrá presentarse en los impresos normalizados que se establezcan al efecto, sin perjuicio de que la representación del diseño o de los diseños solicitados pueda realizarse en hoja aparte de acuerdo con lo previsto en el anexo.

3. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a propuesta de la Oficina Española de Patentes y Marcas, podrá establecer los supuestos en los que la presentación de la solicitud de registro de diseño pueda llevarse a cabo por medios electrónicos o telemáticos.

4. El órgano competente para recibir la solicitud hará constar en los documentos que la compongan el número del expediente que le haya correspondido y el lugar, día, hora y minuto de su presentación. A tales efectos, podrán establecerse, para su empleo generalizado por los distintos órganos competentes, sistemas normalizados de numeración y datación de solicitudes de registro.

5. En el mismo momento de la recepción, la solicitud será digitalizada y el órgano competente expedirá al solicitante un recibo acreditativo de la presentación en el que se hará constar el número de expediente, la representación, descripción u otra identificación del diseño, la naturaleza y el número de los documentos presentados y el lugar, día, hora y minuto de su recepción. En caso de solicitudes múltiples, el recibo identificará, como mínimo, el primer diseño, e indicará el número de los presentados. Una vez verificada la concordancia entre la copia digitalizada y los documentos originales, estos serán devueltos al interesado.

6. Cuando la solicitud se presente en los soportes o por los medios previstos en el apartado 3, el recibo se expedirá de conformidad con dichos soportes o medios, y deberá reunir los requisitos expresados en el apartado anterior.

7. Dentro de los cinco días siguientes al de recepción de la solicitud, el órgano competente de la comunidad autónoma remitirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas una copia de la solicitud en la que conste el número de expediente y el lugar, día, hora y minuto de la presentación. A tales efectos, podrán establecerse, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional octava de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, medios informáticos, electrónicos o telemáticos para la transmisión inmediata de la copia de la solicitud o de los datos en ella contenidos.

Artículo 7. *Reivindicación de prioridad unionista.*

1. Si se reivindicara la prioridad de una o varias solicitudes anteriores, el solicitante deberá indicarlo en la solicitud. Deberá asimismo comunicar el número y presentar una copia de la solicitud anterior 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. La copia deberá certificar o ir acompañada de un certificado de la fecha de presentación de la solicitud anterior expedido por la oficina receptora y de una traducción al castellano si dicha solicitud anterior estuviera redactada en otra lengua.

2. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá disponer que las pruebas justificativas de la prioridad exigidas en el apartado anterior consten de un número menor de elementos, si la información requerida puede ser obtenida por otras fuentes.

3. No será necesaria la presentación de la copia de la solicitud anterior ni la traducción cuando la reivindicación de prioridad no se considere relevante para determinar la validez del diseño registrado o la solicitud anterior o su traducción obren ya en poder de la Oficina Española de Patentes y Marcas o estén disponibles en una biblioteca digital.

Artículo 8. *Reivindicación de prioridad de exposición.*

Si se reivindicara prioridad de exposición, el solicitante deberá indicarlo en la solicitud y presentar, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de presentación, un certificado expedido por la autoridad encargada en ella de la protección de la propiedad industrial. En el certificado se hará constar que el diseño incorporado al producto se exhibió en la exposición, la fecha de inauguración de ésta y, si la primera exhibición del producto no coincidiera con tal fecha, la fecha en que se expuso por primera vez. Al certificado se acompañará una reproducción que identifique el producto realmente expuesto, certificada por dicha autoridad.

TÍTULO II

Procedimiento de registro

CAPÍTULO I

Asignación de fecha de presentación y examen formal de la solicitud

Artículo 9. *Asignación de fecha de presentación.*

1. El órgano competente para recibir la solicitud comprobará si ésta incluye:

a) Una declaración expresa o implícita de que se solicita el registro del diseño.
b) Datos que identifiquen al solicitante.
c) Una representación gráfica, apta para ser reproducida, que permita identificar con claridad las características del diseño cuyo registro se solicita.

2. Si del examen resulta que falta alguno de los elementos con los requisitos previstos en el apartado anterior, el órgano competente notificará al solicitante la imposibilidad de otorgar una fecha de presentación a la solicitud, y le señalará las irregularidades observadas, con indicación de que si no las subsanase en el plazo de un mes, la solicitud no será tramitada como solicitud de registro de diseño.
3. Subsanadas las irregularidades señaladas en el plazo previsto en el apartado anterior, la fecha de presentación de la solicitud será la del día en que el órgano competente haya recibido el escrito de subsanación. Si las irregularidades no se subsanaran en la debida forma y en el plazo prescrito, la solicitud no será tramitada como solicitud de registro de diseño y se tendrá por desistida. La resolución de desistimiento será notificada al solicitante.

Artículo 10. *Examen de forma y legitimación.*

1. Una vez realizado el examen previsto en el artículo anterior, el órgano competente examinará si la documentación presentada cumple los requisitos de forma enunciados en los artículos 1 y 2, si el número de diseños de las solicitudes múltiples no excede de 50 y si se ha aportado el justificante del pago de la tasa de la solicitud. También examinará de oficio si el solicitante tiene legitimación para ser titular de un diseño registrado en España conforme al artículo 4 de la Ley 20/2003, de 7 de julio.
2. Si del examen resulta que la solicitud presenta alguna irregularidad o defecto, el órgano competente se lo notificará al solicitante, otorgándole el plazo de un mes para que los corrija o presente sus alegaciones, advirtiéndole de los efectos de la falta de subsanación.
Si el solicitante no subsanara en plazo los defectos formales indicados, y sin perjuicio de lo previsto en los apartados siguientes, se le tendrá por desistido total o parcialmente de su petición, salvo que las irregularidades afecten a los requisitos formales exigidos para publicar la reproducción gráfica del diseño y se hubiera solicitado el aplazamiento de la publicación; en tal caso, se aplicará lo previsto en el artículo 27.6 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, y en el artículo 21 de este reglamento. La resolución de desistimiento se notificará al solicitante.
3. Si el defecto señalado fuera la falta de pago, o el pago incompleto de las tasas de solicitud a las que se refiere el artículo 27.4 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, y transcurrido el plazo para subsanarlo no se hubieran abonado dichas tasas en su totalidad, se tendrá por desistida la solicitud de registro respecto de aquellos diseños cuyas tasas no hubieran sido

totalmente pagadas. A falta de indicación en solicitudes de registro múltiples, las tasas se imputarán a los diseños incluidos en ellas siguiendo el orden de la solicitud.

4. Cuando en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, el solicitante no pudiera ser titular de un diseño registrado en España, el órgano competente se lo hará saber para que presente las alegaciones oportunas, con indicación de que si no lo hiciera, o no subsanara el defecto en plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud.

5. Si el número de diseños excediere de 50, el solicitante podrá, para subsanar el defecto, retirar los que superen el límite o dividir la solicitud, desglosando estos últimos de acuerdo con lo previsto en el artículo 47.

Si el solicitante no subsana en plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud respecto de los diseños que superen dicho número, siguiendo el orden en que aparezcan en la solicitud.

6. Si en la solicitud se reivindicaran prioridades y el solicitante no indicara las menciones a que se refieren los párrafos g) y h) del artículo 1.1, la falta de subsanación del defecto en el plazo indicado acarreará la pérdida del derecho de prioridad respecto de los diseños afectados para esa solicitud.

7. El órgano competente examinará también, en su caso, la regularidad formal de los restantes elementos de presentación potestativa enumerados en el artículo 21.2 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, y del artículo 1 de este reglamento, comunicando al solicitante los defectos observados en la documentación para que los subsane en el plazo previsto en el apartado 2 de este artículo. No producirán efectos los documentos de presentación potestativa afectados de irregularidades que no hayan sido subsanadas en plazo.

Artículo 11. *Notificación conjunta de defectos y plazo de subsanación.*

Todos los defectos en que incurriera la solicitud, tanto por incumplimiento de los requisitos mencionados en el artículo 9 como de los requisitos mencionados en el artículo 10, podrán ser comunicados al solicitante conjuntamente por el órgano competente mediante una única notificación.

Artículo 12. *Confidencialidad.*

No serán accesibles al público los expedientes correspondientes a solicitudes de registro de diseño que hayan sido retiradas o tenidas por desistidas en aplicación de lo previsto en los artículos anteriores. Los órganos competentes para recibir las solicitudes y realizar el examen de forma adoptarán las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad y el secreto de los correspondientes expedientes.

Artículo 13. *Remisión de la solicitud.*

1. La remisión de las solicitudes originales prevista en el artículo 28 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, podrá efectuarse por medios electrónicos o telemáticos en los supuestos en que así se disponga por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio. Las condiciones generales y las condiciones y características técnicas de estas comunicaciones se fijarán de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional octava de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

2. Las solicitudes que no tuvieran defectos, o en las que éstos hubieran sido subsanados, serán inmediatamente remitidas a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

3. El acuerdo en virtud del cual una solicitud haya sido tenida por desistida será comunicado a la Oficina Española de Patentes y Marcas por el órgano competente de la correspondiente comunidad autónoma cuando sea firme, salvo que sea recurrido; en este caso, además de dicho acuerdo, se comunicará la interposición del recurso, su resolución y, si procede, los recursos jurisdiccionales interpuestos contra aquélla y las sentencias recaídas.

4. Si una solicitud múltiple hubiera sido tenida por desistida parcialmente, sólo se remitirá cuando esa resolución sea firme en vía administrativa, salvo que por una división de la solicitud presentada al contestar al suspenso o al interponer el recurso la parte de la solicitud que no incurriera en defectos constituyera el objeto de una solicitud divisional; en tal caso, se remitirá como tal solicitud divisional, conforme a lo previsto en el artículo 47.

CAPÍTULO II

Examen de oficio

Artículo 14. *Alcance del examen de oficio.*

1. Recibida la solicitud de registro de diseño, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si el objeto de la solicitud constituye un diseño en sentido legal y si no es contrario al orden público o a las buenas costumbres.

2. También examinará si la solicitud presenta algún defecto no percibido en trámites anteriores que imposibilite la publicación del diseño, clasificará los productos a los que vaya a aplicarse o revisará, en su caso, la clasificación realizada por el solicitante, y verificará si los productos solicitados en solicitudes múltiples se integran en la misma clase de la Clasificación Internacional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1 de la Ley 20/2003, de 7 de julio.

Artículo 15. *Motivos de denegación de registro.*

1. Si del examen resulta que la solicitud está incursa en alguno de los motivos de denegación previstos en el artículo 29.1 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, se suspenderá la tramitación y se comunicarán aquéllos al interesado para que en el plazo de un mes presente sus alegaciones, elimine el elemento causante del reparo o solicite el cambio de modalidad, conforme a lo dispuesto en los apartados siguientes.

2. Cuando el motivo de denegación consista en que el diseño contiene elementos contrarios al orden público o a las buenas costumbres, el solicitante podrá, para subsanarlo, eliminar el elemento o elementos causantes del reparo, renunciando a dichos elementos.

La renuncia será admitida siempre que, pese a la modificación, el diseño solicitado preserve su identidad sustancial y se presente la reproducción del diseño modificado ajustada a lo dispuesto en el artículo 4 y en el anexo. Si en este caso se apreciara la existencia de defectos que afectan a la representación o que impiden la publicación del diseño tal como ha sido modificado, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará al solicitante un nuevo plazo de un mes para corregirlos, transcurrido el cual, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 30.6 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, y en los artículos 17 y 21 de este reglamento, se tendrá por no presentada la modificación, denegándose la solicitud de registro si la Oficina Española de Patentes y Marcas considera que persiste el motivo de denegación.

3. Si la causa de denegación se funda en que lo solicitado no es un diseño en sentido legal, el solicitante podrá, si lo estima conveniente, pedir el cambio de modalidad dentro del plazo previsto para contestar al suspenso. La Oficina Española de Patentes y Marcas acordará el cambio conforme a lo solicitado por el interesado, y le comunicará que dispone de un plazo de dos meses desde la notificación para presentar los documentos de la solicitud correspondiente a la modalidad solicitada.

Si la documentación se presenta en plazo, se iniciará la tramitación del expediente en la modalidad solicitada.

Si el interesado no presentara en plazo dicha documentación, se le tendrá por desistido de la solicitud de cambio de modalidad y se denegará la solicitud de registro de diseño.

Artículo 16. *Clasificación de productos y posibilidad de dividir la solicitud.*

1. Cuando del examen realizado no resulten motivos de denegación o cuando éstos hayan sido superados, la Oficina Española de Patentes y Marcas clasificará los productos a que vaya a aplicarse el diseño o revisará la clasificación realizada por el solicitante según lo previsto en el artículo 3.2 y verificará si en las solicitudes múltiples los productos pertenecen a la misma clase de la Clasificación Internacional.

2. Si la clasificación de los productos a que se apliquen o incorporen los diseños comprendidos en una solicitud múltiple, o la revisión de la realizada por el solicitante en su caso, revela que aquélla comprende productos de distintas clases en contravención de lo previsto en el artículo 22 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, se comunicará al solicitante esta circunstancia con indicación de los diseños afectados y las clases de productos en que se incluyan los que se indican en la solicitud. El solicitante podrá, para eliminar el motivo del

suspenso, limitar la lista de productos o dividir la solicitud, desglosando de la solicitud inicial las referidas a diseños de productos pertenecientes a otras clases.

Si los defectos no se subsanan en el plazo de un mes, contado desde la comunicación de aquellos, se continuará la tramitación respecto del mayor grupo de diseños de la solicitud múltiple que se refieran a productos de la misma clase, y si no hubiera un grupo mayor que otro, se continuará la tramitación respecto del primero de los diseños o grupo de diseños incluidos en la solicitud múltiple que se ajusten a los límites legales, teniéndose por desistida la solicitud respecto de los restantes. Se notificará al solicitante la resolución de desistimiento para los diseños afectados.

Artículo 17. *Requisitos necesarios para la publicación.*

La Oficina Española de Patentes y Marcas, antes de dictar resolución de concesión de registro, comprobará que se han completado todos los requisitos formales para publicar la reproducción gráfica del diseño, y dará una nueva oportunidad al solicitante de corregir, en el plazo de un mes, aquellos defectos no percibidos en trámites anteriores que imposibilitaran la mencionada publicación de acuerdo con lo previsto en la ley. Si el solicitante no corrigiera los defectos señalados en el plazo indicado, se le tendrá por desistido de su solicitud, salvo que en la solicitud se hubiese pedido el aplazamiento de la publicación conforme al artículo 32 de la Ley 20/2003, de 7 de julio; en tal caso, se aplicará lo previsto en el artículo 21 de este reglamento.

Artículo 18. *Notificación y subsanación conjunta.*

Todos los defectos en que incurriera la solicitud detectados al realizar el examen de oficio podrán ser comunicados al solicitante conjuntamente por la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante una única notificación, para su subsanación en el plazo común de un mes, sin perjuicio de plazos específicamente previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 15.

Artículo 19. *Resolución del procedimiento de concesión.*

1. Transcurrido el plazo prescrito para contestar a la notificación de los motivos de suspenso del procedimiento, haya contestado o no el solicitante, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá el expediente mediante resolución motivada, acordando la concesión, total o parcial, o la denegación del registro o registros de diseño, o teniendo por desistida en todo o en parte la solicitud. La resolución se notificará al solicitante y se inscribirá en el Registro de diseños, publicándose la mención de dicha resolución en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial".

2. La publicación de la resolución de denegación o, en su caso, de desistimiento en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" incluirá únicamente el número del expediente, el nombre del solicitante y la fecha y el sentido del acuerdo objeto de publicación.

CAPÍTULO III

Registro y publicación

Artículo 20. *Inscripción y publicación del diseño registrado.*

1. La resolución de concesión, total o parcial, se inscribirá en el Registro de diseños. Junto con la mención de la concesión, y siempre que no se haya pedido el aplazamiento de la publicación, el diseño o diseños registrados se publicarán en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial". Esta publicación comprenderá:

a) El número del registro.

b) La fecha del acuerdo de concesión del registro.

c) El nombre completo y la dirección de su titular o titulares y la indicación, en este último caso, del que hubiera sido designado en la solicitud para recibir las notificaciones.

d) Nombre y dirección profesional del representante, salvo que sea un empleado del solicitante; en este caso, bastará con la indicación del nombre y el cargo en la empresa del

solicitante. Si hubiera varios representantes, únicamente se publicará, seguido de la mención "y otros", el nombre y dirección del representante que en su caso hubiera sido designado para recibir las notificaciones o, en su defecto, del mencionado en primer lugar en la solicitud.

e) La fecha de presentación y el número de expediente, así como el número asignado en su caso a cada uno de los comprendidos en las solicitudes múltiples, y la fecha de recepción de la solicitud en la Oficina Española de Patentes y Marcas, cuando le hubiera sido remitida conforme a lo dispuesto en el artículo 13.

f) Cuando se haya reivindicado 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, y si la prioridad no hubiera sido reconocida o se hubiese modificado en alguno de sus datos, una indicación en tal sentido o la mención del nuevo dato tal y como haya quedado modificado.

g) La representación del diseño o diseños registrados de conformidad con el artículo 4 y el anexo; cuando dicha representación o reproducción fuere en color, la publicación se hará en color.

h) Cuando proceda, mención de que se depositó una descripción en virtud del artículo 1.2.a).

i) Indicación de los productos a los que se vayan a incorporar o aplicar los diseños, precedidos por el número y agrupados por las clases y subclases de la Clasificación Internacional.

j) Si procede, la mención del autor o del equipo de autores.

2. Cuando tratándose de solicitudes múltiples sólo se haya concedido el registro para algunos de los diseños incluidos en ellas, la resolución de concesión parcial incluirá la mención de los diseños cuyo registro haya sido denegado o se hayan retirado o tenido por desistidos, y contendrá únicamente, respecto de esos diseños, los datos a que se refiere el artículo 19.2.

Artículo 21. *Aplazamiento de la publicación.*

1. El aplazamiento de la publicación sólo podrá pedirse en la solicitud. No se admitirán peticiones de aplazamiento formuladas con posterioridad o por períodos inferiores al de 30 meses previsto en el artículo 32 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, considerándose toda petición de aplazamiento en este último caso como formulada por un período de 30 meses. Sin embargo, una vez registrado el diseño, su titular podrá solicitar la publicación antes de que expire el período de 30 meses.

2. En las solicitudes múltiples, el aplazamiento de la publicación podrá referirse a todos o a algunos de los diseños incluidos en ellas. En este último caso, deberá indicarse con toda claridad en la solicitud los diseños para los que se solicita el aplazamiento.

3. Cuando se haya pedido el aplazamiento de la publicación, se publicará la mención del aplazamiento en el \"Boletín Oficial de la Propiedad Industrial\" junto con el nombre del titular, el del representante si lo hubiera, la fecha de presentación de la solicitud y la de concesión del registro y el número de expediente de la solicitud. No será accesible al público la representación del diseño u otras informaciones que permitan determinar la apariencia de éste, ni el expediente administrativo, mientras no se haya publicado el diseño registrado.

4. Si el solicitante hubiese pedido el aplazamiento de la publicación y en el curso de la tramitación, según lo previsto en los artículos 27.6 ó 30.6 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, se le hubieran comunicado irregularidades que afecten exclusivamente a los requisitos exigidos para publicar la reproducción gráfica del diseño, el titular del registro deberá, al menos tres meses antes de que expire el período máximo de aplazamiento, completar los requisitos para proceder a dicha publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de este reglamento y en el anexo. La Oficina Española de Patentes y Marcas no tendrá obligación de remitir al titular o a su representante recordatorios para avisarles de la expiración del período de aplazamiento o del plazo de subsanación.

5. Si el titular del diseño registrado solicitara la publicación del diseño para una fecha anterior a la del período máximo de 30 meses, las irregularidades a que se refiere el

apartado anterior deberán haber sido subsanadas tres meses antes de la fecha de publicación solicitada. Si lo fueran después de ese plazo, la publicación se producirá en una fecha posterior, tan pronto como sea posible, siempre que los requisitos formales para publicar la reproducción gráfica del diseño se hayan completado antes de que expire el plazo previsto en el apartado anterior.

6. Si el solicitante no subsana las irregularidades de acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores y el diseño no llega a ser publicado, la Oficina Española de Patentes y Marcas comunicará al titular del registro, mediante resolución motivada, las razones que hayan impedido la publicación del diseño y las consecuencias de la falta de publicación previstas en el artículo 32.5 de la Ley 20/2003, de 7 de julio,

7. Los expedientes correspondientes a solicitudes de registro de diseño que no lleguen a ser publicados no serán accesibles al público sin consentimiento del solicitante o del titular del registro.

Artículo 22. *Publicación al término del aplazamiento.*

1. Cuando el titular haya cumplido los requisitos que se establecen en los apartados 4 y 5 del artículo anterior, la Oficina Española de Patentes y Marcas, tan pronto como sea posible técnicamente, deberá llevar a cabo la publicación del diseño registrado con las informaciones mencionadas en el artículo 20.1 de este reglamento, además de indicar que la solicitud inicial contenía una petición de aplazamiento de la publicación con arreglo a lo previsto en el artículo 32 de la Ley 20/2003, de 7 de julio.

2. La publicación que sea consecuencia de la estimación del recurso contra la resolución denegatoria de la publicación, a que se refiere el artículo 21.6, se producirá tan pronto como sea técnicamente posible una vez resuelto aquel.

Artículo 23. *Expedición del certificado de registro.*

Tras la publicación del diseño registrado, la Oficina Española de Patentes y Marcas expedirá el certificado-título de registro del diseño, en el que figurarán los siguientes elementos:

a) El número de registro.

b) El nombre del titular o de los titulares y su dirección.

c) La representación gráfica del diseño y la mención, en su caso, de que se depositó una descripción según lo previsto en el artículo 1.2.a).

d) La fecha de presentación de la solicitud, de concesión del registro y, en su caso, de la prioridad o prioridades reconocidas.

e) La lista de productos a los que se aplica el diseño con los símbolos de la Clasificación Internacional.

f) En caso de registros múltiples, la relación de los registrados.

El titular podrá solicitar que se le expidan copias del título, certificadas o no, previo pago de la tasa correspondiente.

TÍTULO III

Procedimientos de oposición

Artículo 24. *Presentación y fundamento de las oposiciones.*

1. El plazo para la presentación de oposiciones será de dos meses, contados desde la fecha en que tenga lugar la publicación del diseño registrado en el \"Boletín Oficial de la Propiedad Industrial\".

2. Las oposiciones al registro del diseño sólo podrán fundarse en alguno de los motivos previstos en el artículo 33 de la Ley 20/2003, de 7 de julio.

Artículo 25. *Contenido del escrito de oposición.*

1. El escrito de oposición deberá presentarse por duplicado, dirigido a la Oficina Española de Patentes y Marcas, y en él deberán figurar los siguientes datos:

a) El número de registro.
b) El nombre y la dirección de la persona que formula la oposición.
c) En el caso de que actúe por medio de representante, el nombre y dirección profesional de éste, así como el poder correspondiente, salvo que se trate de un empleado del solicitante.
d) El motivo o los motivos, de entre los previstos en el artículo 33 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, en que se fundamente la oposición. Si la oposición se basa en alguno de los motivos previstos en el artículo 33.2 citado, el oponente deberá, además, respecto de esos motivos, indicar el título en que basa su legitimación para oponerse y aportar la prueba de éste.
e) Las razones alegadas en apoyo de sus pretensiones.
f) La firma del interesado o de su representante.
g) El justificante del pago de la tasa de oposición.

2. El escrito de oposición podrá ir acompañado de los documentos y pruebas complementarias que se consideren pertinentes para acreditar los hechos o la titularidad y vigencia de los derechos anteriores en que se fundamente la oposición al diseño registrado. Estos documentos y pruebas podrán presentarse con el escrito de oposición o con posterioridad a éste, pero siempre antes de la fecha en que se hubiera dado traslado de la oposición al solicitante.
3. No podrá formularse oposición en un solo procedimiento contra distintos registros, salvo que éstos estén agrupados en una única solicitud múltiple.

Artículo 26. *Inadmisión y desistimiento de la oposición.*

1. La oposición no se admitirá cuando:

a) El escrito de oposición no se presentase dentro del plazo previsto en el artículo 24.1.
b) No se hubiera abonado la tasa de oposición.
c) El escrito de oposición no permitiese identificar inequívocamente el diseño contra el que se formula oposición, la identidad del oponente o los motivos en que se funda, o cuando ninguno de los invocados se encuentre entre los referidos en el artículo 33 de la Ley.
d) No se hubiese presentado el poder de representación en plazo.

2. En los supuestos previstos en los párrafos b), c) y d) del apartado anterior se dará al oponente la oportunidad de remediar los defectos o presentar alegaciones en el plazo de diez días, inadmitiéndose la oposición si aquellos persisten al término de dicho plazo.
3. Si el escrito de oposición no se ajusta a los demás requisitos previstos en el artículo 25.1, la Oficina Española de Patentes y Marcas notificará las irregularidades observadas al oponente para que en el plazo de un mes las subsane, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de la oposición. La resolución que ponga fin al procedimiento se pronunciará, de forma expresa, sobre la circunstancia que da lugar a que se le tenga por desistido.

Artículo 27. *Traslado y contestación a las oposiciones presentadas.*

1. Una vez finalizado el plazo para presentar oposiciones, se dará traslado de los escritos de oposición y de los documentos y pruebas presentados al titular del diseño registrado para que presente sus alegaciones en el plazo de dos meses y, cuando proceda, modifique el diseño en los casos y bajo las condiciones previstas en el artículo 35.2 de la Ley 20/2003, de 7 de julio.
2. Si el titular modificase el diseño según lo previsto en el apartado anterior, deberá acompañar por duplicado nueva representación del diseño y descripción modificada en consecuencia si se hubiera presentado, ajustada a lo establecido en el artículo 4 y en el anexo.

Artículo 28. *Examen y resolución de las oposiciones.*

1. Una vez recibida la contestación a las oposiciones, o transcurrido el plazo para hacerlo, la Oficina Española de Patentes y Marcas dictará resolución motivada estimando en todo o en parte o desestimando las oposiciones presentadas.

2. La Oficina Española de Patentes y Marcas desestimará, mediante resolución motivada, las oposiciones presentadas cuando considere que el diseño registrado no incurre en ninguno de los motivos de oposición invocados, o cuando, en los supuestos a que se refiere el artículo 35.2 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, el titular del diseño presente, con sus alegaciones, una nueva representación y, en su caso, descripción del diseño que, suprimiendo el elemento que motivó la oposición, elimine el fundamento de ésta, siempre que dicho diseño mantenga, pese a la modificación, su identidad sustancial.

3. Si el titular del registro modificase el diseño, según lo previsto en el apartado anterior, y la representación aportada no se ajustara a los requisitos previstos en el anexo, la Oficina Española de Patentes y Marcas notificará al interesado los defectos observados para que los corrija en un plazo que no podrá exceder de un mes. Transcurrido el plazo sin que estos defectos hayan sido subsanados, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá la oposición en el sentido que proceda, sin tener en cuenta las modificaciones aportadas.

4. La Oficina Española de Patentes y Marcas estimará, mediante resolución motivada, las oposiciones cuando considere que el diseño registrado está incurso en alguno de los motivos de denegación de registro invocados como fundamento de aquéllas o cuando, pese a haber sido eliminado el elemento que motivó la oposición en los supuestos a que se refiere el artículo 35.2 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, el diseño registrado, tras la modificación propuesta, no preserve su identidad sustancial.

5. La Oficina Española de Patentes y Marcas estimará parcialmente la oposición planteada contra varios diseños objeto de un registro múltiple cuando las circunstancias previstas en el apartado anterior concurran sólo respecto de alguno o algunos de los diseños objeto de aquélla.

Artículo 29. *Anotación de la resolución e inscripciones en el Registro de diseños.*

1. En el Registro de diseños se anotará la interposición de las oposiciones y la identidad de los oponentes, así como su estimación o desestimación.

2. Si el diseño registrado hubiera resultado modificado durante el procedimiento de oposición, se hará referencia a esta circunstancia y se inscribirá la representación del diseño modificado y la mención, en su caso, de que se ha presentado la descripción modificada a que se refiere el artículo 27.2.

3. La estimación de la oposición conllevará la inscripción de la cancelación del registro del diseño o diseños afectados en el Registro de diseños.

Artículo 30. *Publicación de la resolución de las oposiciones.*

1. En el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" se publicará una mención de la resolución de los procedimientos de oposición y el sentido de aquélla.

2. Si el registro del diseño, o de los diseños impugnados en el caso de registros múltiples, hubiera sido cancelado por estimarse alguna de las oposiciones presentadas, se hará mención expresa de esta circunstancia y de la fecha en que se haya anotado en el Registro de diseños la mencionada cancelación.

3. Si se hubiera modificado el diseño como consecuencia del procedimiento de oposición, se publicará también la reproducción del diseño modificado, junto con las indicaciones referidas al "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" que permitan identificar la primera publicación.

Artículo 31. *Acumulación de los procedimientos.*

La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá, si lo estima conveniente, acumular todos o algunos de los procedimientos de oposición referidos al mismo diseño, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a efectos de su resolución conjunta.

TÍTULO IV

Renovación

Artículo 32. *Presentación y contenido de la solicitud de renovación.*

1. La solicitud de renovación, presentada conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, podrá formularse en los impresos normalizados que a tal efecto se establezcan y deberá incluir:

a) Una indicación de que se solicita la renovación del diseño.
b) Si la solicitud fuera presentada por el titular del diseño, una indicación de su nombre y dirección, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.1.b).
c) Si la solicitud fuera presentada por un derechohabiente del titular del diseño, su nombre y dirección, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.1.b).
d) En el caso de que hubiese designado
representante, su nombre y dirección, conforme a lo previsto en el artículo 1.1.f).
e) El número de registro cuya renovación se solicita.
En su caso, indicación de que se solicita la renovación de todos los diseños incluidos en un registro múltiple o, en caso de que no se solicite para todos, la indicación de los diseños de la solicitud múltiple cuya renovación se solicita.
f) La firma del solicitante de la renovación o de su representante.

2. Con la solicitud de renovación deberá acompañarse el justificante del pago de la tasa de renovación, según el número de registros objeto de renovación incluidos en la solicitud, y, en su caso, los recargos que procedan, según lo previsto en el artículo 44.3 y 4 de la Ley 20/2003, de 7 de julio.

Artículo 33. *Renovación solicitada por derechohabientes.*

1. Cuando la renovación del registro sea solicitada por un derechohabiente del titular, se indicará esta circunstancia en la solicitud, y se acreditará tal condición en el correspondiente expediente de cambio de titularidad. La solicitud de renovación podrá presentarse previamente a la solicitud de cambio de titularidad, simultáneamente o con posterioridad a ésta. En la solicitud de renovación se indicará el número del expediente de cambio de titularidad o, si éste no fuera conocido, la fecha de su presentación o la intención de presentarlo próximamente.
2. El procedimiento de renovación quedará en suspenso hasta la resolución del expediente de cambio de titularidad. Si la solicitud de cambio de titularidad no fuera presentada, como más tarde, antes de la finalización de los plazos que contempla el artículo 44.3 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, la solicitud de renovación será denegada.

Artículo 34. *Procedimiento de renovación.*

1. Si la solicitud de renovación es presentada dentro de los plazos contemplados en el artículo 44.3 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, pero no cumple alguno de los requisitos fijados en dicha ley o en este reglamento, la Oficina Española de Patentes y Marcas declarará en suspenso la tramitación y notificará al solicitante las irregularidades observadas para que las subsane en el plazo de un mes a contar desde la publicación de dicha suspensión en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial".
2. Si la solicitud no presentase irregularidades o éstas hubieran sido subsanadas en el plazo prescrito, se acordará la renovación del registro del diseño y se expedirá el correspondiente título de renovación. El acuerdo de renovación se publicará en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial".
3. Si las irregularidades no fueran subsanadas en plazo, la solicitud de renovación será denegada. No obstante, si la irregularidad consistiera en el pago insuficiente de las tasas de renovación o de los recargos correspondientes a los diseños incluidos en solicitudes múltiples, se concederá la renovación para los diseños cuya tasa de renovación, incluidos los recargos, haya sido totalmente pagada. En defecto de indicación expresa del solicitante, las tasas se aplicarán a los diseños siguiendo el orden en que aparezcan en la solicitud de renovación o, en su defecto, en el registro de diseños.

4. El reembolso de la tasa de renovación previsto en el artículo 44.6 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, se acordará en la propia resolución de denegación de la renovación, pero sólo se abonará cuando dicha resolución sea firme y a solicitud del interesado.

Artículo 35. *Caducidad por falta de renovación.*

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas declarará la caducidad del registro de diseño cuando la solicitud de renovación no haya sido presentada en los plazos previstos en el artículo 44.3 de la Ley 20/2003, de 7 de julio. También se declarará la caducidad del registro de diseño cuando, habiendo sido denegada la renovación solicitada, hayan transcurrido dichos plazos sin que el interesado haya presentado una nueva solicitud de renovación en debida forma.

2. La Oficina Española de Patentes y Marcas publicará la declaración de caducidad en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" y cancelará el registro del diseño o diseños afectados.

Artículo 36. *Aviso de la expiración del registro del diseño.*

Dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro del diseño, la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá comunicar a su titular, a efectos meramente informativos, el próximo vencimiento del período de vigencia. La falta de notificación no afectará a la expiración del registro ni prolongará el plazo para efectuar la renovación.

TÍTULO V

Transmisiones, licencias y otras modificaciones de derechos

CAPÍTULO I

Solicitudes de inscripción

Artículo 37. *Contenido de la solicitud de inscripción de transmisiones.*

1. La petición para inscribir la transmisión de un registro de diseño o de su solicitud, presentada de conformidad con lo previsto en el artículo 64.1 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, podrá formularse en los impresos normalizados que a tal efecto se establezcan e incluirá las siguientes indicaciones:

a) El nombre y dirección del solicitante o del titular del diseño registrado.

b) El nombre y dirección del nuevo titular, conforme a lo dispuesto en los párrafos b) y c) del artículo 1.1.

c) Cuando el solicitante de la inscripción de la transmisión actúe por medio de representante, nombre y dirección de éste, conforme a lo previsto en el artículo 1.1.f).

d) Indicación del documento o acto acreditativo de la transmisión.

e) Número del registro o solicitud de registro de diseño que se transmite. En el caso de que no todos los diseños objeto de una solicitud o registro múltiple estén incluidos en la transmisión, la indicación de los que constituyen objeto de aquélla.

f) Firma del solicitante o de su representante.

2. La solicitud de inscripción de transmisión deberá presentarse acompañada de los siguientes documentos:

a) Documento acreditativo de la transmisión conforme a lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 63 de la Ley 20/2003, de 7 de julio.

b) Justificante del abono de la tasa correspondiente.

3. La solicitud de inscripción de transmisión podrá comprender varios registros o solicitudes de registro de diseño, sean éstos independientes o integrados en solicitudes múltiples, a condición de que el titular registral anterior y el nuevo titular sean los mismos para cada uno de los registros o solicitudes afectados.

4. Cuando el documento acreditativo de la transmisión sea alguno de los previstos en el artículo 63.2.c) de la Ley 20/2003, de 7 de julio, éstos podrán consistir en los impresos normalizados que a tal efecto se establezcan.

Artículo 38. *Transmisión parcial.*

Cuando la transmisión afecte sólo a parte de los diseños incluidos en una solicitud o registro múltiple, en la solicitud de inscripción de la transmisión deberán especificarse los diseños objeto de ésta.

Si conforme a lo previsto en el artículo 22.4 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, se solicitara la división de la solicitud o del registro múltiple, el interesado que pida el desglose deberá acompañar, respecto de los diseños afectados, la documentación prevista en el artículo 47.3 de este reglamento.

Artículo 39. *Contenido de la solicitud de inscripción de licencias.*

1. La solicitud de inscripción de licencias que afecten a la solicitud o al registro del diseño o diseños, presentada según lo previsto en el artículo 64.1 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, podrá formularse en los impresos normalizados que a tal efecto se establezcan.

2. La solicitud de inscripción de la licencia deberá incluir las menciones contenidas en el artículo 37.1 de este reglamento y presentarse acompañada de los documentos contemplados en el apartado 2 de dicho artículo, aunque referidos al contrato de licencia y al otorgante y titular de la licencia.

3. Cuando el documento acreditativo de la licencia sea alguno de los previstos en el artículo 63.2.c) de la Ley 20/2003, de 7 de julio, éstos podrán consistir en impresos normalizados establecidos al efecto.

4. En la solicitud de inscripción de la licencia se indicará, además de los diseños objeto de aquélla, si es exclusiva o no, así como las eventuales limitaciones del contrato en cuanto a su duración, modalidad de explotación, ámbito territorial o aplicaciones. También se deberá indicar si el titular de la licencia puede ceder la licencia a terceros o conceder sublicencias. En el caso de que en la solicitud de inscripción no se indicara alguno de los extremos mencionados, la licencia se inscribirá conforme a las presunciones legales establecidas en el artículo 60 de la Ley 20/2003, de 7 de julio.

Artículo 40. *Inscripción de otros derechos.*

La solicitud de inscripción en el registro de diseños de los demás actos y derechos inscribibles a que se refiere el artículo 59.1 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, salvo la hipoteca mobiliaria que se regirá por sus disposiciones específicas, se ajustará a los requisitos y condiciones previstos en los artículos 37 y 38 de este reglamento debidamente adecuados a la naturaleza del acto o derecho que se va a inscribir. La solicitud de inscripción de opción de compra o constitución de derechos reales deberá, además, acompañarse de documento público, conforme a lo previsto en el artículo 63.4 de la Ley 20/2003, de 7 de julio.

En el supuesto de inscripción de embargos u otras medidas de ejecución forzosa, o cuando el diseño registrado esté afectado por un procedimiento de quiebra o similar, la solicitud de inscripción en el Registro de diseños, presentada por la autoridad competente, no estará sujeta al pago de tasas.

CAPÍTULO II

Procedimiento

Artículo 41. *Procedimiento de inscripción.*

1. Recibida la solicitud de cambio de titularidad o de cualquier otra modificación de derechos, el órgano competente procederá conforme a lo previsto en el artículo 64.2 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, y expedirá al solicitante el recibo acreditativo de la presentación de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.5 y 6 de este reglamento. Cuando se emita recibo de presentación, se hará constar en éste el número del expediente, el registro o registros

afectados, la naturaleza del acto que se va a inscribir, el número de documentos presentados y el lugar, día, hora y minuto de presentación.

2. El órgano competente de la comunidad autónoma que reciba la solicitud procederá conforme a lo previsto en el artículo 6.7, y la Oficina Española de Patentes y Marcas, una vez recibidos los datos de la solicitud, efectuará las anotaciones pertinentes.

3. El órgano competente examinará la documentación presentada conforme a lo previsto en el artículo 64.3 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, y si observara alguna irregularidad formal, la comunicará al solicitante, otorgándole el plazo de un mes para su subsanación, teniéndose por desistida la solicitud si las irregularidades no fueran subsanadas en plazo. De no existir irregularidades, o una vez corregidas, el expediente se remitirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, notificándoselo al solicitante.

4. Recibida la solicitud de inscripción, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará la documentación presentada y calificará la legalidad, validez y eficacia de los actos que hayan de inscribirse. Si observara algún defecto, suspenderá la tramitación del expediente, notificándoselo al solicitante para que en el plazo de un mes, a contar desde la publicación de la suspensión en el \"Boletín Oficial de la Propiedad Industrial\", los subsane o presente sus alegaciones. Transcurrido este plazo, se resolverá la solicitud de inscripción.

5. Cuando el órgano competente para recibir la solicitud fuese la Oficina Española de Patentes y Marcas, los exámenes contemplados en los apartados 3 y 4 anteriores podrán efectuarse conjuntamente, y en el caso de observarse irregularidades o defectos, comunicarse éstos al solicitante mediante una única notificación de suspensión del expediente, con los efectos previstos en el apartado anterior.

6. La Oficina Española de Patentes y Marcas no inscribirá transmisiones a favor de personas físicas o jurídicas que conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, no puedan ser titulares de diseños.

Artículo 42. *Cancelación y modificación de la inscripción de licencias y otros derechos.*

1. La inscripción de licencias y de los actos y derechos a que se refiere el artículo 40 se cancelarán a petición de una de las partes.

2. La solicitud de cancelación contendrá las siguientes indicaciones:

a) Identificación del solicitante.

b) Número del expediente bajo el que se inscribió el derecho que se pretende cancelar.

c) Número de la solicitud o registro de diseño afectado por el derecho que se ha de cancelar.

d) Indicación del derecho que se solicita cancelar.

e) Firma del solicitante o de su representante.

3. La solicitud de cancelación deberá presentarse acompañada de los siguientes documentos:

a) Documento público acreditativo de la extinción del derecho o declaración firmada por el licenciatario o titular del derecho consintiendo en la cancelación de la inscripción.

b) Justificante del abono de la tasa correspondiente.

4. La solicitud de cancelación se presentará y tramitará conforme al procedimiento de inscripción previsto en los artículos 64 de la Ley 20/ 2003, de 7 de julio, y 41 de este reglamento.

5. Los apartados 2, 3 y 4 serán de aplicación, con las modificaciones que procedan en atención a su distinta naturaleza, a las solicitudes de modificación de las inscripciones de los actos y derechos a que se refiere el apartado 1. Toda solicitud de modificación de la inscripción de uno de estos actos o derechos deberá acompañarse del documento público acreditativo de dicha modificación o de la declaración firmada por el titular de la licencia o del derecho de que se trate consintiendo en aquélla.

Artículo 43. *Renuncia al diseño registrado.*

1. El escrito de renuncia a que se refiere el artículo 74.1 de la ley deberá incluir:

a) Una indicación de que se renuncia al diseño o diseños objeto de la misma y la identificación de éstos mediante su número de registro.

b) El nombre y dirección de su titular conforme a lo dispuesto en el artículo 1.1.b).

c) Si se hubiese designado representante, su nombre y dirección conforme a lo previsto en el artículo 1.1.f).

d) La firma del titular del diseño o diseños afectados o de su representante.

2. La renuncia podrá referirse a todos o algunos de los diseños registrados en una solicitud múltiple, identificados según lo previsto en el párrafo a) del apartado anterior.

3. Cuando, con arreglo a lo previsto en el artículo 74.2 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, sea preciso para aceptar la renuncia que conste el consentimiento del titular de algún derecho inscrito sobre el diseño registrado o solicitado, bastará con acompañar a la renuncia una declaración firmada por dicho titular del derecho o por su representante aceptando dicha renuncia.

4. La Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si la renuncia cumple los requisitos y condiciones establecidos en la Ley 20/2003, de 7 de julio, y en este reglamento. Si se detectaran irregularidades, se suspenderá la tramitación, y se notificarán al interesado para que las corrija o formule sus alegaciones en el plazo de un mes desde la publicación de la suspensión en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial". Si transcurrido dicho plazo persistieran los defectos señalados, se denegará la inscripción de la renuncia.

5. La Oficina Española de Patentes y Marcas publicará el acuerdo de aceptación de la renuncia en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" y se cancelarán el registro o los registros de diseño afectados por la renuncia.

TÍTULO VI

Disposiciones generales sobre los procedimientos

CAPÍTULO I

Modificaciones de la solicitud o del registro

Artículo 44. *Requisitos y práctica de las modificaciones.*

1. Los escritos que, conforme a lo previsto en el artículo 37 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, tengan por objeto retirar, modificar o rectificar la solicitud, renunciar a alguno de los diseños objeto de solicitudes múltiples o limitar los productos deberán identificar el número de la solicitud a que se refieren las modificaciones, el nombre y dirección del solicitante o titular y el de su representante, en su caso, conforme a lo previsto en los párrafos b) y f) del artículo 1.1 de este reglamento, el elemento que haya de ser modificado y la versión modificada de dicho elemento, la firma del interesado o de su representante y el justificante del pago de la tasa de modificación.

2. Si no se cumpliesen los requisitos previstos en la ley y en este reglamento para la modificación de la solicitud o de los datos registrales, se notificarán al solicitante las irregularidades o los reparos observados, y si no se subsanasen en el plazo de 10 días, la solicitud de modificación se tendrá por desistida.

3. La petición de modificación se presentará ante el órgano que en ese momento esté tramitando la solicitud de registro del diseño. Cuando la modificación o rectificación haya sido acordada por el órgano competente de la comunidad autónoma, éste comunicará a la Oficina Española de Patentes y Marcas en el plazo de cinco días a contar desde la adopción del acuerdo los datos de la solicitud tal como hubieran quedado modificados. La Oficina Española de Patentes y Marcas anotará las modificaciones en el expediente y en los correspondientes asientos registrales.

4. Sólo se admitirán las modificaciones del diseño en los supuestos y bajo las condiciones establecidas en los artículos 30.3 y 35.2 de Ley 20/2003, de 7 de julio, llevadas a cabo durante los procedimientos de registro y de oposición, y se ajustarán a lo dispuesto en ellos.

Artículo 45. *Corrección de errores.*

1. Las faltas de expresión o transcripción o los errores materiales contenidos en la solicitud, en asientos registrales o en cualquier documento dirigido a la Oficina Española de Patentes y Marcas u órgano competente de la correspondiente comunidad autónoma podrán ser rectificados a petición del interesado. Cuando la petición de rectificación afecte a alguno de los elementos previstos en el artículo 21 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, o a cualquier otro dato relativo a la titularidad de los derechos solicitados o inscritos, la rectificación deberá ser de tal naturaleza que resulte evidente que el único texto que podría haber sido propuesto por el interesado es el rectificado, y será admitida siempre que no contravenga otras disposiciones de la Ley 20/2003, de 7 de julio, o de este reglamento. La Oficina Española de Patentes y Marcas u órgano competente podrán exigir pruebas adicionales cuando duden, razonablemente, de que la rectificación solicitada constituye efectivamente un error.

2. Cuando en las resoluciones, asientos registrales o en las publicaciones legalmente previstas se hubiera cometido alguna falta o error imputable a la Oficina Española de Patentes y Marcas, ésta lo corregirá de oficio o a petición del interesado, sin que en este caso la petición de corrección esté sujeta al pago de tasa alguna.

3. La solicitud de corrección de errores podrá comprender varias solicitudes o registros de la misma persona, cuando el error o falta y la corrección solicitada sean los mismos. En este caso, habrán de indicarse los números de todas las solicitudes o registros que deban rectificarse, abonándose la tasa correspondiente por cada una de las solicitudes o registros afectados.

Artículo 46. *Cambio de nombre o dirección del interesado o su representante.*

1. Cuando no haya cambio en la persona del solicitante o del titular del registro, pero sí en su nombre o dirección, o en los de su representante, se inscribirá dicho cambio en el Registro de diseños a solicitud de los interesados. Dichas solicitudes deberán incluir:

a) El número de la solicitud o del registro del diseño.

b) El nombre o dirección del solicitante del diseño o de su titular, tal como figuren en el Registro de diseños.

c) La indicación del nuevo nombre o dirección del solicitante o titular del diseño, tal como haya de inscribirse en el Registro de diseños tras el cambio producido.

d) Si se hubiera designado representante, el nombre y dirección de este, conforme a lo previsto en el artículo 1.1.f).

e) La firma del interesado o la de su representante, según proceda.

f) El justificante del pago de la tasa correspondiente, cuando proceda.

La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá pedir al interesado la presentación de las pruebas que acrediten el cambio cuya inscripción se solicita.

2. Se podrán agrupar en una única solicitud de cambio de nombre o dirección todos los registros o solicitudes que pertenezcan al interesado. En este caso, habrán de indicarse los números de todas las solicitudes o registros afectados, abonándose la tasa correspondiente por cada uno de ellos.

3. Las previsiones establecidas en el artículo 44 serán también de aplicación a los cambios previstos en este artículo en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza o contrario a lo dispuesto en él.

4. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación, conforme a su propia naturaleza, a los cambios de nacionalidad del solicitante o del titular del diseño, o del Estado en que tenga su domicilio, sede o establecimiento.

CAPÍTULO II

División de la solicitud

Artículo 47. *Solicitud y procedimiento.*

1. El solicitante de un registro múltiple podrá pedir la división de la solicitud para subsanar irregularidades cuando dicha solicitud múltiple no se ajuste a los límites

establecidos en el artículo 22.1 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, en los supuestos a que se refieren el artículo 10.5 y el artículo 16.2 de este reglamento.

También procederá la división de la solicitud o del registro múltiple cuando lo pida el solicitante en el caso previsto en el artículo 13.4 de este reglamento o, a petición de cualquiera de las partes, cuando se produzca un cambio de titularidad, según lo previsto en el artículo 22.4 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, respecto de los diseños afectados.

2. La solicitud de división se presentará ante el órgano que en ese momento la estuviera tramitando, o ante la Oficina Española de Patentes y Marcas cuando el expediente le haya sido remitido en aplicación del artículo 28 de la Ley 20/2003, de 7 de julio. La solicitud de división de una solicitud o de un registro múltiple resultante de un cambio de titularidad de alguno o algunos de los diseños registrados se presentará, conforme a quien sea el solicitante y a su elección, ante el órgano competente para recibir la solicitud de inscripción de transferencia o ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

3. Para cada solicitud divisional del registro múltiple en los casos a que se refiere el artículo 22.4 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, se presentará instancia separada, que podrá consistir en impresos normalizados establecidos al efecto, en la que figurará el nombre del solicitante de la división y el de su representante, si lo hubiese, los diseños que se desean desglosar de la solicitud inicial e integrar en la solicitud divisional correspondiente, el supuesto legal en el que se basa la solicitud divisional y, si ésta resulta de un cambio de titularidad, el número del expediente de transferencia que lo acredite.

En los demás casos a que se refiere el apartado 1, cada instancia de división irá acompañada de las correspondientes solicitudes de segregación, con las menciones, requisitos o documentos que exigen los artículos 1 a 4, en las que se indicará, además, su carácter divisional y el número y fecha de presentación de la solicitud inicial de la que se desglosan.

El justificante del pago de la tasa de solicitud a que se refiere el artículo 5 será sustituido para las solicitudes divisionales por el justificante de pago de la tasa de división.

4. La solicitud divisional no podrá incluir elementos que no estuvieran comprendidos en la solicitud inicial de la que se desglose.

5. Recibida la solicitud de división, el órgano competente examinará si cumple los requisitos exigidos en los apartados anteriores y en el artículo 38 de la Ley 20/2003, de 7 de julio. Si se observaran defectos o irregularidades, se notificarán al solicitante para que en el plazo de un mes los subsane o presente alegaciones.

Si los defectos no fueran subsanados, la división se tendrá por desistida, continuándose, en cada caso, la tramitación del expediente inicial conforme a lo previsto en los artículos que se mencionan en el apartado 1 de este artículo. Mientras dure el procedimiento de división, el de registro quedará en suspenso, según lo dispuesto en el artículo 40.3 de la Ley 20/2003, de 7 de julio.

6. Acordada la división de la solicitud múltiple, el órgano competente abrirá un nuevo expediente por cada solicitud divisional presentada, asignándole un nuevo número y los símbolos indicativos de la solicitud originaria de que procede, y efectuando las anotaciones registrales pertinentes.

CAPÍTULO III

Restablecimiento de derechos

Artículo 48. *Petición de restablecimiento.*

1. La solicitud para el restablecimiento de un derecho deberá presentarse en el plazo de dos meses a contar desde el cese del impedimento, y sólo será admisible durante un año a partir de la expiración del plazo incumplido. La solicitud se presentará ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o el órgano competente de la comunidad autónoma frente al que se hubiera incumplido el plazo determinante de la pérdida del derecho.

2. La solicitud de restablecimiento deberá incluir:

a) Nombre y dirección del solicitante o titular del derecho cuyo restablecimiento se solicita.

b) Nombre y dirección del representante, en su caso.

c) Plazo o trámite incumplido.

d) Si procede, acuerdo y fecha de la extinción del derecho y de su publicación o notificación.

e) Fecha de cese del impedimento.

f) Motivos del incumplimiento, justificación, pruebas y alegaciones en apoyo de la pretensión.

g) Firma del interesado o de su representante.

h) Justificante del abono de la tasa de restablecimiento de derechos.

3. Con la solicitud de restablecimiento del derecho deberá cumplirse el trámite omitido, acompañándose la formalización del acto o la solicitud, escrito o documentación que se omitió en su día en dicho trámite y cuya ausencia determinó la pérdida del derecho.

Artículo 49. *Examen y resolución de la solicitud.*

1. El órgano competente examinará si la solicitud de restablecimiento del derecho cumple los requisitos previstos en el artículo anterior y en el artículo 39.2 de la ley, y si el acto o trámite omitido ha sido debidamente cumplido en todas sus formalidades al presentarse la solicitud de restablecimiento.

2. Si se observara alguna irregularidad o defecto en la documentación presentada, tanto respecto de la solicitud de restablecimiento como del cumplimiento del trámite omitido, se comunicarán éstos al solicitante para que en el plazo de 10 días los subsane o presente sus alegaciones. El órgano competente resolverá, y se tendrá por desistida la solicitud de restablecimiento si persisten las irregularidades o defectos no corregidos en plazo.

3. Cuando en la documentación presentada no se observaran irregularidades o defectos, o cuando éstos hayan sido subsanados, el órgano competente examinará si conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 5 del artículo 39 de la Ley 20/2003, de 7 de julio:

a) Se ha acreditado la diligencia debida en las circunstancias del caso.

b) El plazo incumplido es susceptible de restablecimiento.

Efectuado el examen citado anteriormente el órgano competente resolverá, estimando o desestimando el restablecimiento del derecho. La mención de la resolución de restablecimiento de derechos se publicará en el \"Boletín Oficial de la Propiedad Industrial\" o en el órgano que a efectos de publicidad se prevea por la comunidad autónoma correspondiente, en el caso de que sea ésta la competente para conocer de la solicitud de restablecimiento de derechos.

4. El plazo para interponer los recursos a que se refiere el artículo 39.8 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, correrá desde la fecha de publicación del diseño registrado, si la mención de la resolución de restablecimiento se hubiera publicado con anterioridad, o desde la publicación de esta última, si fuera posterior a la publicación del diseño registrado. Junto con el escrito de recurso, deberán acompañarse los documentos que acrediten que el recurrente puede prevalerse de las disposiciones contenidas en los apartados 6 y 7 del artículo 39 de la Ley 20/2003, de 7 de julio.

En el caso previsto en el artículo 39.6 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, el recurso a que se refiere el apartado 8 de dicho artículo sólo podrá fundarse en el incumplimiento de las condiciones establecidas en los apartados 1, 2, 3 y 5 del artículo 39 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, para restablecer en su derechos al solicitante o al titular del diseño.

5. Cuando el órgano competente para resolver la solicitud de restablecimiento de derechos sea un órgano autonómico, éste comunicará a la Oficina Española de Patentes y Marcas la presentación de la solicitud y la resolución definitiva que adopte.

CAPÍTULO IV

Registro de diseños e información al público

Artículo 50. *Inscripciones en el Registro de diseños.*

1. En el Registro de diseños, que se podrá llevar en forma de base de datos electrónica, se inscribirán las siguientes menciones.

a) La fecha de presentación de la solicitud y, si se hubieran reivindicado prioridades, las indicaciones relativas a la prioridad o prioridades unionistas o de exposición reivindicadas.

b) El número de la solicitud de registro y el asignado en ellas a cada uno de los diseños individuales incluidos en las solicitudes múltiples.

c) El nombre, dirección y nacionalidad del solicitante o titular del registro y el del Estado en el que tenga su domicilio, su sede o su establecimiento.

d) El nombre y dirección profesional del representante, salvo que sea un empleado del solicitante; en tal caso, bastará con la indicación del nombre y el cargo en la empresa del solicitante. Cuando haya varios representantes, bastará con que se inscriba el citado en primer lugar, seguido de los términos \"y otros\".

e) La representación gráfica del diseño o de los diseños solicitados o registrados.

f) La indicación de los productos por sus nombres, agrupados por las clases y subclases de la Clasificación Internacional.

g) La indicación, en su caso, de que se trata de una solicitud divisional y la fecha de presentación y número de la solicitud o registro de que proceda.

h) La fecha del acuerdo de desistimiento de la solicitud y de la publicación de la mención teniendo por desistida la solicitud, en su caso.

i) La fecha del acuerdo de concesión o denegación de registro y de su publicación.

j) La fecha de inscripción de los diseños en el registro y número de registro.

k) La fecha de publicación de los diseños registrados.

l) La mención de cualquier petición de aplazamiento de la publicación y, en su caso, la del vencimiento del período máximo de aplazamiento.

m) Los datos relativos a las oposiciones presentadas y a la interposición y resolución de los recursos administrativos y jurisdiccionales.

n) Los 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 ellos.

ñ) Si procede, la mención del diseñador o equipo de diseñadores, o de la declaración de que han renunciado a que se citen sus nombres.

o) La mención de que se depositó la descripción prevista en el artículo 21.2 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, cuando proceda.

2. Además de las inscripciones a que se refiere el apartado anterior, en el Registro de diseños se anotarán, indicando siempre la fecha de inscripción:

a) Los cambios del nombre, dirección o nacionalidad del titular del diseño, o del Estado en que tenga su domicilio, sede o establecimiento.

b) Los cambios del nombre o de la dirección profesional del representante, salvo cuando se trate del representante a que se refiere el artículo 56.3 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.

c) En caso de que se designe un nuevo representante, su nombre y dirección profesional.

d) La mención de que una solicitud o un registro múltiple ha sido dividido en solicitudes o registros independientes, con referencia a los expedientes o registros desglosados.

e) Toda modificación del diseño admitida como consecuencia del procedimiento de concesión o del de oposición, conforme a lo previsto en los artículos 30.3 y 35.2 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, y, si procede, referencia a la renuncia parcial efectuada.

f) La cancelación del diseño como consecuencia de la estimación de una oposición o de un recurso.

g) La presentación de las demandas de reivindicación de titularidad y la sentencia firme o cualquier otra forma de terminación de procedimientos iniciados a partir de dichas demandas.

h) Las solicitudes de transmisión total o parcial de la solicitud o del registro, y la fecha de denegación o concesión de la inscripción de cambio de titularidad.

i) La constitución, modificación o cesión de un derecho real y la fecha de la denegación o concesión de la inscripción. En el caso de una hipoteca mobiliaria, se anotará la fecha de su inscripción en el registro de bienes muebles.

j) Las medidas de ejecución forzosa y los procedimientos de quiebra o análogos.

k) Las solicitudes de inscripción, modificación o cesión de licencias y la fecha de denegación o concesión de su inscripción.

l) Las solicitudes de cancelación de las inscripciones mencionadas en los párrafos i), j) y k) y la fecha de inscripción de su cancelación.

m) La solicitud de renovación del registro y su fecha de concesión o denegación y publicación.

n) La renuncia del registro y de su cancelación.

ñ) La fecha del acuerdo de caducidad por falta de renovación y de su publicación.

o) Las demandas por el ejercicio de acciones reivindicatorias, de nulidad y caducidad y las sentencias y demás resoluciones judiciales, así como sus efectos registrales con arreglo a lo dispuesto en los artículos 17, 18, 69 y 72 de la Ley 20/2003, de 7 de julio.

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

Artículo 51. *Publicidad.*

1. El Registro de diseños es público. La publicidad se hará efectiva mediante consulta a la base de datos, obtención de listados informáticos o certificación expedida por el funcionario competente. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá facilitar, con carácter gratuito, la consulta pública de la base de datos mediante su puesta a disposición pública en redes de comunicación telemática.

2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, antes de que el diseño haya sido publicado según lo previsto en los artículos 20 y 22, la única información registral accesible será el nombre del titular, el del representante si lo hubiera, la fecha de presentación y registro, el número de expediente de la solicitud y la indicación, si procede, de que la publicación está aplazada. Los extractos del registro, estén certificados o sin certificar, se limitarán exclusivamente a dicha información, excepto cuando el extracto lo haya pedido el titular de la solicitud o del registro o su representante.

Artículo 52. *Certificaciones.*

1. La certificación será el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de las inscripciones registrales.

2. La certificación podrá solicitarse por el interesado mediante la presentación, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, del correspondiente impreso normalizado en el que se indicarán los particulares sobre los que aquélla ha de versar. Cuando se solicite una certificación general sobre las inscripciones registrales de un registro de diseño, ésta podrá consistir en el correspondiente listado informático de la base de datos, certificado por el funcionario competente. Con la solicitud de certificación deberá acompañarse el justificante de pago de la tasa correspondiente.

Artículo 53. *Consulta pública de expedientes.*

1. La consulta pública de expedientes se efectuará sobre los documentos originales o copias de éstos.

Cuando los expedientes se conserven mediante soportes técnicos de almacenamiento, la consulta pública se efectuará sobre estos medios técnicos. La Oficina Española de Patentes y Marcas establecerá la forma de llevarse a término la consulta. La solicitud de consulta pública no se tendrá por presentada hasta que se haya abonado la tasa correspondiente.

2. Previa solicitud, la consulta pública se realizará mediante la expedición de copias de los documentos del expediente. Para la obtención de tales copias deberá pagarse la tasa correspondiente.

3. La consulta tendrá lugar en los locales de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Artículo 54. *Límites a la consulta pública de expedientes.*

1. Los expedientes relativos a diseños solicitados o registrados que no hayan sido publicados no podrán ser objeto de consulta pública, salvo que así lo autorice expresamente el solicitante o el titular del diseño o, en su defecto, salvo que el interesado en la consulta pruebe que el solicitante o titular ha pretendido hacer valer frente a él los derechos derivados de la solicitud o del registro.

2. En las solicitudes múltiples, la consulta pública se limitará a las partes del expediente relativas a los diseños que hayan sido publicados. Únicamente se permitirá el acceso a los diseños no publicados incluidos en ellas cuando se den las circunstancias mencionadas en el apartado anterior respecto de estos diseños.

3. Quedarán también excluidos de la consulta pública:

a) Los proyectos de acuerdos y de informes, así como cualquier otro documento destinado a la preparación de acuerdos o informes, que no hayan sido comunicados a las partes.

b) Las partes o documentos del expediente cuya confidencialidad haya sido solicitada por el interesado con carácter previo a la petición de consulta, siempre que:

1º No respondan a los fines de información pública propios del Registro de diseños y

2º Su consulta no esté justificada por intereses legítimos y preponderantes de la parte solicitante de aquélla.

Disposición adicional primera. *Notificaciones y comunicaciones.*

De conformidad con lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 20/2003, de 7 de julio, serán aplicables a las notificaciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas realizadas en aplicación de dicha ley y de este reglamento, y salvo previsión en contrario de estas últimas disposiciones, las normas contenidas en el capítulo IV del título VIII 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.

Las referencias a las solicitudes de registro de marca o a cualquier otra solicitud que se mencionan en el artículo 50.1 del Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, se entenderán referidas respectivamente a las solicitudes previstas en los procedimientos regulados en la Ley 20/2003, de 7 de julio, y en este reglamento.

Disposición adicional segunda. *Representación.*

Las normas contenidas en el artículo 56 del 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, serán de aplicación a la representación de los interesados en cualesquiera de los procedimientos y actuaciones previstas en las normas reguladoras de las distintas modalidades de propiedad industrial, así como en otros procedimientos cuya competencia recaiga sobre la Oficina Española de Patentes y Marcas. Serán también aplicables a todas modalidades de propiedad industrial las normas relativas a la acreditación de la representación a que se refieren los apartados 1, 2, 4, 5 y 6 del artículo 57 del mencionado Reglamento.

Disposición adicional tercera. *Cumplimiento de trámites y cómputo de plazos.*

Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, los plazos establecidos en este reglamento se computarán conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO

Reproducción gráfica del diseño

1. La representación gráfica del diseño consistirá en su reproducción gráfica o fotográfica, en blanco y negro o en color, y deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Salvo que la solicitud se presente o remita en soporte electrónico, de acuerdo con lo previsto en el párrafo d), la reproducción se adherirá o imprimirá sobre hojas de papel aparte, o en la página prevista para ello en el formulario puesto a disposición de los solicitantes por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

b) Si se presenta en hojas de papel aparte, el diseño se reproducirá en papel blanco opaco, adherido o impreso directamente. Las hojas serán de tamaño DIN A4 (29,7 x 21 cm) con un margen izquierdo de al menos 2,5 cm, y no se doblarán ni graparán. En la parte superior de la hoja se indicará el número de perspectivas de conformidad con el apartado 2 y, en caso de solicitud múltiple, además, el número consecutivo del diseño.

c) Las dimensiones de la reproducción no excederán de 26,2 x17 cm, y aquélla deberá poseer el suficiente contraste y nitidez como para distinguir con precisión las características del objeto de la protección solicitada y permitir reducir o ampliar cada una de sus vistas o perspectivas a un tamaño que no exceda de 8 x 16 cm para su inscripción en el Registro de diseños y su publicación de acuerdo con lo previsto en la ley. Los diseños se reproducirán sobre fondo neutro, sin retoques a tinta o líquido corrector. La representación no podrá incluir expresiones o símbolos explicativos salvo la indicación \"parte superior\", si se estima necesaria, y, en todo caso, el nombre y dirección del solicitante.

d) Cuando, según lo previsto en el artículo 6.3 de este reglamento, se autorice la presentación de solicitudes electrónicas, las condiciones, requisitos y características técnicas de la reproducción gráfica o fotográfica del diseño y el formato de realización, así como las modalidades de identificación de los diferentes diseños en las solicitudes múltiples o de las diversas perspectivas, se determinarán según lo previsto en el apartado 1 de la disposición adicional octava de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

2. La representación de cada diseño podrá comprender desde una hasta siete vistas diferentes del diseño solicitado, que podrán agruparse en una única y misma reproducción que no exceda de las dimensiones establecidas en el apartado 1. Si las reproducciones agrupadas no mostraran suficientemente las características de apariencia del diseño, se podrá exigir del solicitante la presentación de las vistas en hojas separadas con las dimensiones estándar, numerándose cada una de ellas por el solicitante con dos números árabes separados por un punto, de los cuales el primero corresponderá al diseño, y el segundo, a la perspectiva. Si se acompañaran más de siete vistas o perspectivas, la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá no tomar en consideración, tanto a efectos de su registro como de su publicación, las que excedan de este límite, siguiendo el orden en que las hubiera numerado el solicitante.

3. Cuando el diseño conste de un patrón repetitivo sobre una superficie, su representación mostrará el patrón completo y una porción suficiente de la superficie repetitiva.

4. Cuando el diseño cuyo registro se solicita consista en caracteres tipográficos, su representación comprenderá la de todas las letras del alfabeto, en mayúsculas y en minúsculas, y las cifras arábigas, así como un texto de cinco líneas producido con la fuente tipográfica, todos ellos en el tamaño de fuente 16.

§ 13

Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 352, de 18 de diciembre de 1954
Última modificación: 25 de julio de 2015
Referencia: BOE-A-1954-15448

La presente Ley regula una norma de la garantía real que cuenta con importantes precedentes en nuestro Derecho y en el de otros países; pero al hacerlo no se sujeta estrictamente a los patrones clásicos y a tales precedentes, antes se desvía muchas veces de ellos, de manera que bien puede afirmarse entraña una trascendente y ponderada novedad legislativa. Esta novedad se refleja en la configuración técnica aceptada para la hipoteca mobiliaria y para la prenda sin desplazamiento de posesión, en los bienes que se sujetan a la garantía, en la extensión dada a ésta en algunos casos, en la regulación formal y registral de la nueva figura jurídica —que lleva a la creación de un Registro público para estos gravámenes—, en el desenvolvimiento del derecho real durante su existencia antes de llegar el momento de su ejecución, en su repercusión obligada respecto de terceras personas, en su desarrollo procesal, y, en fin, en la determinación de los derechos de preferencia y persecución típicos de todo derecho real y de tal dificultad en esta forma de garantía que han sido el obstáculo, hasta ahora insuperado, para la perfecta eficacia de los intentos legislativos sobre la materia.

Estas consideraciones, unidas a la necesidad de adoptar, en ocasiones, soluciones impuestas por la práctica y la técnica, obligan a explicar y fundamentar el desenvolvimiento dado en la Ley a la hipoteca mobiliaria y a la prenda sin desplazamiento de posesión.

Necesidad de la reforma

La configuración tradicional de los derechos reales de prenda e hipoteca, con su limitación respectiva a bienes muebles e inmuebles y con sus características de desplazamiento y no desplazamiento de la posesión, es, sin duda, insuficiente para satisfacer todas las necesidades de la garantía real. La doctrina científica puso de relieve los graves inconvenientes de la privación al deudor de la posesión de la prenda sobre todo en cosas muebles de gran valor destinadas a fines agrícolas o industriales; el desplazamiento de la posesión es perjudicial para el deudor, al privarle de bienes adecuados; para la economía nacional al paralizar elementos de trabajo y de producción y, con ellos, fuentes de riqueza; y aun para el propio acreedor al disminuir la capacidad económica del deudor y la posibilidad de hacer frente de un modo normal a sus obligaciones. La experiencia demostró que la prenda iba quedando reducida a cosas meramente suntuarias, por ser ineficaz respecto de cosas necesarias para el trabajo del hombre; y cuando la necesidad obligaba a pignorar estas últimas, los funestos resultados prácticos de la garantía hacían patente la necesidad de otra figura jurídica que salvara sus inconvenientes.

Por otra parte, la importancia adquirida por las cosas muebles al impulso del moderno desarrollo industrial y la aparición de nuevos bienes en el sentido jurídico, difícilmente catalogables entre las cosas muebles o inmuebles, hicieron pensar en la que se denominó prenda sin desplazamiento e hipoteca mobiliaria, como medio de hacer viable la garantía real para estos bienes, que por su valor o por su naturaleza se adaptaban con dificultad a los modelos clásicos.

Las legislaciones han resuelto el problema, por regla general, de un modo parcial y atendiendo a los diversos objetos susceptibles de garantía; la prenda sin desplazamiento e hipoteca mobiliaria fue aceptada en gran número de países bajo las formas de prenda agrícola, rural o agraria, ganadera, hotelera, de automóviles o de empresas o establecimientos mercantiles.

En nuestro Derecho se siguió inicialmente este mismo criterio y fueron objeto de regulación la prenda agrícola y ganadera (Real Decreto de veintidós de septiembre de mil novecientos diecisiete), la prenda aceitera (Decreto de veintinueve de noviembre de mil novecientos treinta y cinco) y la prenda industrial (Ley de diecisiete de mayo de mil novecientos cuarenta). Posteriormente, la Ley de cinco de diciembre de mil novecientos cuarenta y uno, que añadió al Código Civil los artículos mil ochocientos sesenta y tres bis a mil ochocientos setenta y tres bis, se inspiró en un criterio más comprensivo intentando una regulación de carácter más general, que, sin embargo, por diversas circunstancias, no ha llegado a tener en la práctica el desarrollo y la aplicación deseados por el legislador.

Naturaleza de la garantía

El primer problema que ha habido que resolver ha sido el de la naturaleza jurídica que se había de atribuir a esta nueva forma de garantía real. Podía seguirse el criterio de equipararla a la hipoteca, bien al modo de la hipoteca naval, alterando por disposición legal la naturaleza de los bienes al solo objeto del gravamen, bien introduciendo claramente la modalidad de la hipoteca mobiliaria. Podía también seguirse el criterio de asimilarla a la prenda en atención a la naturaleza de los bienes, eliminando el requisito de la entrega de la posesión bajo la forma de prenda sin desplazamiento. Todos estos sistemas tenían precedentes en la doctrina científica y en las legislaciones. En nuestro Derecho el predominante era, indudablemente, el último.

En primer término, nada resolvía en el orden teórico ni en el práctico seguir la ficción de la Ley de Hipoteca Naval, de considerar inmuebles los bienes muebles por naturaleza, al solo objeto de hacer posible su hipoteca. En el actual estado de la ciencia jurídica, se ha creído innecesario acudir a esa ficción.

Era, pues, preciso adoptar uno de los otros dos sistemas, y para ello se han tenido en cuenta, muy especialmente, las características sustantivas de la prenda y de la hipoteca.

La acción real ha tenido siempre, como elemento indispensable, la identidad de la cosa; por eso, teóricamente, no ha sido posible construir derechos reales perfectos sobre cosas genéricas ni sobre cosas futuras. El grado de perfección en cuanto a la identidad de la cosa y su reflejo consiguiente en documentos y Registros públicos, ha llevado a la Comisión a distinguir dos grupos de bienes: los de identificación semejante a la de los inmuebles y, por tanto, como éstos, claramente susceptibles de hipoteca, y los de identificación menos perfecta y, por consiguiente, de un derecho de más difícil persecución, que quedan dentro de la figura clásica de la prenda, si bien sustituyéndose por la publicidad registral el requisito del desplazamiento de posesión. Más que la instauración de dos figuras jurídicas nuevas se trata de trasplantar ciertos bienes muebles, que por su función económica lo merecen, y cuya perfección identificadora lo permite, al régimen jurídico de la hipoteca de los inmuebles, de tan notorio desenvolvimiento técnico y económico en España, todo ello partiendo de la misma naturaleza y cualidades de las cosas muebles sin forzadas ficciones de asimilación a los inmuebles.

La determinación de los bienes susceptibles de una y otra forma de garantía, no podía dejarse a la libre interpretación. Por tratarse de una regulación nueva, se ha estimado indispensable fijar con exactitud y de un modo completo los bienes sujetos a hipoteca mobiliaria y a prenda sin desplazamiento. Se señalan como susceptibles de la primera los establecimientos mercantiles, los automóviles y vehículos de motor, vagones y tranvías, las aeronaves, la maquinaria industrial y la propiedad intelectual e industrial, bienes, casi todos

ellos que en el actual estado de Derecho son de fácil identificación y, por tanto, susceptibles de ser perseguidos por acción real ilimitadamente. Y se han determinado como susceptibles de prenda: los frutos agrícolas, las cosechas, los productos y aprovechamientos forestales, los animales, ciertas máquinas, aperos y productos de las explotaciones agrícolas o ganaderas, las mercaderías y materias primas almacenadas y los cuadros, esculturas, porcelanas, libros y cualesquiera otros objetos de valor artístico o histórico, todos ellos bienes de más difícil identificación por sus cualidades específicas, por lo que, ante su fácil desaparición, transformación o confusión, los procedimientos ejecutivos, especialmente ágiles y rápidos, han de procurar, de modo inmediato, la reintegración posesoria a favor del acreedor, volviendo la prenda sin desplazamiento, por conversión procesal, a prenda desplazada.

Disposiciones comunes

Se inicia la Ley con unas normas de común aplicación a la hipoteca mobiliaria y a la prenda sin desplazamiento, con el fin de evitar repeticiones innecesarias. Dejando para los Títulos respectivos la determinación de los bienes que pueden ser objeto de una u otra figura jurídica, se ha creído conveniente no admitir la posibilidad de hipoteca o de prenda sin desplazamiento de bienes que, pudiendo serlo por su naturaleza, se hallan en situaciones jurídicas especiales; así ocurre con los bienes anteriormente hipotecados, pignorados o embargados, y con las cuotas indivisas de aquéllos. Aunque, en principio, no existe inconveniente teórico para admitirlas, se ha estimado que, desde un punto de vista práctico, debían excluirse, con el fin de dar a la nueva institución la mayor sencillez y seguridad posibles y evitar situaciones que conducirían a colisiones de derechos y que en el momento de la ejecución crearían un confusionismo perjudicial para el buen desarrollo de ambas. Tal vez, y ello se ha tenido muy en cuenta, se limiten las posibilidades de crédito, y por tal razón, acaso en ulteriores reformas legislativas pueda llegar a ser aconsejable la supresión de estas prohibiciones; pero, en la actualidad, es preferible establecerlas para asegurar el éxito de la institución.

Al mismo fundamento obedece la prohibición de la subhipoteca y la de constituir prenda sin desplazamiento sobre bienes susceptibles de hipoteca mobiliaria que se recogen más adelante.

Exigencia especial para que los bienes puedan ser objeto de hipoteca o de prenda sin desplazamiento es la de que el precio de adquisición, en su caso, esté totalmente pagado, a menos, que la hipoteca o la prenda se constituyan precisamente en garantía del precio aplazado. Se funda este requisito en la consideración de que las ventas a plazos, tan frecuentes en circunstancias normales, se verían entorpecidas, en perjuicio del comercio, si el vendedor tuviere el fundado temor de ver perjudicado su crédito por la constitución de una garantía sobre los bienes así vendidos. Dar preferencia al crédito por precio aplazado sobre la hipoteca o la prenda hubiera sido contrario a la naturaleza de uno y otro derecho. Exigir al vendedor, para estar debidamente garantizado, que acudiera siempre a la hipoteca o a la prenda, sería muy gravoso para el comprador y chocaría con la práctica usual en esta clase de ventas. De este modo, además, se eliminan los problemas que suscitarían los variados pactos que suelen acompañar a estas ventas aplazadas, especialmente la condición resolutoria y la reserva de dominio.

Seguidamente se configuran y desarrollan normas generales reguladoras de la hipoteca y de la prenda, de conformidad con las establecidas para la hipoteca sobre inmuebles en cuanto se refiere a su constitución, extensión a las indemnizaciones, garantía por intereses, cesión del crédito garantizado y derechos de persecución y preferencia.

Existen, sin embargo, algunas desviaciones que se han considerado necesarias y que son impuestas por la propia naturaleza de las cosas objeto de garantía. Así ocurre con el precepto que prohibe al deudor vender los bienes hipotecados o pignorados sin consentimiento del acreedor, que tiene su fundamento en que no es indiferente para éste la persona del tercer poseedor de los bienes muebles, ya que éstos exigen un cuidado y un celo especiales, muy superiores al de los inmuebles, para asegurar su conservación y el mantenimiento de su valor.

Son también especialidades las contenidas en los preceptos que regulan el derecho de preferencia y la prescripción de las acciones hipotecaria y pignoraticia. Respecto del primero,

la circunstancia de que nuestros Códigos Civil y de Comercio hacen separación cuidadosa en la prelación de créditos, según se refieran a bienes muebles o inmuebles, aconsejó equiparar la hipoteca y la prenda sin desplazamiento a la prenda común.

Con el fin de dar mayor agilidad a estas Instituciones, y recogiendo el precedente que ya se consignó en el artículo mil ochocientos sesenta y ocho bis del Código Civil, se autoriza la intervención de los Agentes de Cambio y Bolsa o Corredores de Comercio Colegiados, indistintamente con la de los Notarios, cuando se trate de operaciones bancarias y dentro del ámbito que señala el artículo noventa y tres del Código de Comercio para la actuación de tales Agentes.

Regulación general de la hipoteca

Se determinan, en primer término, los bienes que pueden ser objeto de hipoteca mobiliaria, partiendo de la idea de sujetar a esta forma de garantía únicamente los bienes susceptibles de identificación exteriorizada en el Registro y de recibir eficazmente la publicidad registral. Los requisitos exigidos a algunos de estos bienes para ser hipotecados se examinarán más adelante.

Tiene especial interés precisar qué bienes no son susceptibles de hipoteca mobiliaria: todos aquellos no incluidos en la enumeración del artículo doce. Para excluir su hipotecabilidad se ha tenido en cuenta, como razón fundamental, que, fuera de los enumerados, no existen, por el momento, otros que puedan adaptarse debidamente al régimen de Registro y que puedan ser, por tanto, hipotecados.

Hipoteca de establecimiento mercantil

La diversa terminología empleada en la doctrina científica para designar la empresa, hacienda, casa o establecimiento mercantil; las diferentes construcciones teóricas de la empresa, desde las que la consideran como un ente jurídico unitario al modo de una universalidad, hasta las negativas, que no admiten el concepto unitario de la empresa y la especial naturaleza de las cosas o elementos que la integran, son cuestiones que han sido objeto de muy detenido estudio por la evidente trascendencia que tienen para el desenvolvimiento de la hipoteca.

Se ha creído que debe consagrarse preferente atención al establecimiento, como base física de la empresa, como elemento más permanente de la misma y como bien que, en nuestra vida real, es por sí solo objeto de posible transmisión y tiene un valor intrínseco y objetivo, en cierto modo independiente de la actividad del comerciante y de los demás elementos de la empresa. Por estas razones, y habida cuenta de los precedentes de Derecho comparado y del proyecto de Código de mil novecientos veintiséis, el objeto fundamental y directo de la hipoteca es el establecimiento mercantil. Su hipotecabilidad no deriva de ser uno de los elementos de la empresa, sujeto al gravamen como los demás, sino que es la base del derecho real; es el soporte objetivo de la hipoteca, que, apoyada en él, puede extenderse a otros elementos de aquélla.

Para que el establecimiento sea hipotecable se precisan dos requisitos: que el hipotecante sea su titular –dueño o arrendatario– y que no tenga limitada la facultad de traspasar. La titularidad más frecuente del establecimiento mercantil deriva del arrendamiento; sin embargo, se ha estimado conveniente permitir al dueño que explota su propio local industrial o comercial, acogerse a esta forma de garantía, pues no debe ser para ello de peor condición el industrial o comerciante que desarrolla su actividad en un inmueble propio que el que lo hace en un local arrendado. La hipoteca constituida por el dueño sobre el establecimiento será por completo independiente de la que pudiera constituir sobre el inmueble de su propiedad; de aquí el precepto que establece que quien adquiera el establecimiento mercantil hipotecado, en virtud de ejecución, tendrá el carácter de arrendatario del local en los términos previamente establecidos en la escritura de constitución de la hipoteca. De esta suerte, a quien en su propio local ejerce la industria o el comercio se le ofrecen dos posibilidades de garantía: la hipoteca inmobiliaria sobre la finca y la mobiliaria sobre el establecimiento.

El segundo requisito es una simple aplicación del precepto general según el cual sólo los bienes enajenables son susceptibles de hipoteca.

La difícil cuestión de la extensión objetiva de la hipoteca de establecimiento mercantil ha dado lugar a las más arduas deliberaciones. Tras un detenido estudio de la naturaleza de los diversos elementos de la empresa, de las legislaciones que han regulado su prenda o hipoteca y de las variadas posiciones de la ciencia jurídica, se ha resuelto el problema a base de la siguiente distinción: Primero, extensión necesaria de la hipoteca: comprende el derecho de arrendamiento del local y sus instalaciones fijas y permanentes. Segundo, extensión normal de la hipoteca: Comprende los derechos de propiedad intelectual e industrial y el utillaje del establecimiento, elementos a los cuales se extiende la hipoteca, salvo que por pacto sean excluidos de ella. Tercero, extensión convencional: en virtud de pacto expreso podrá extenderse la hipoteca a las mercaderías y materias primas. Cuarto, extensión por subrogación: la hipoteca se extiende a las indemnizaciones concedidas o debidas al titular del establecimiento, como en los supuestos normales, con la especial regulación de una fuente de posible indemnización: la del propietario al arrendatario, conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos, para la determinación de la cual se da al acreedor una intervención que, sin disminuir los derechos de aquél, tiende a salvaguardar la eficacia de la garantía.

El problema que mayores dificultades ofrece es, sin duda alguna, el de las mercaderías y materias primas. Entre dos soluciones extremas –la de la legislación francesa, que excluye estos elementos de la hipoteca, y que tiene la ventaja de su simplicidad, pero el inconveniente de eliminar de la hipoteca una importante fuente de riqueza y de garantía, y la propugnada por un sector doctrinal, de incluirlas, neutralizando su constante movilidad por un sistema de subrogación real, que ofrece el gravísimo problema de las deudas procedentes de suministro de mercaderías y materias primas y el no menos importante de las repercusiones de la hipoteca sobre el crédito del comerciante– se ha adoptado una posición intermedia: quedan fuera de la hipoteca, normalmente, pero se pueden sujetar a ella en virtud de pacto expreso de acreedor y deudor, siempre que pertenezcan al hipotecante y su precio de adquisición esté totalmente satisfecho, regulándose, para el caso de existir el pacto, el alcance de la subrogación real. Con esta solución, se amplía la posibilidad de crédito sobre estos elementos, que pueden, en muchos casos, presentar un valor económico muy superior al del establecimiento; no se disminuye la capacidad crediticia del comerciante para la adquisición de nuevas mercaderías, al respetarse los créditos de los suministradores, mediante el requisito del total pago del precio para que las mercaderías queden afectas a la hipoteca, y el alcance de ésta se limita a una obligación de mantener el volumen pactado, para el cumplimiento de la cual se concede al acreedor la facultad de inspección y la de dar por vencida la obligación si dicho volumen disminuyere dentro de ciertos límites, dejando a salvo las normales fluctuaciones del comercio, y respetando la norma —fundamental para la vida mercantil— del artículo ochenta y cinco del Código de Comercio.

De los preceptos que regulan la extensión de la hipoteca se deduce que quedan excluidos de ella los elementos inmateriales del establecimiento; así ocurre con la organización y la clientela, elementos de muy difícil o imposible sujeción a las normas de una hipoteca.

Otra cuestión que provoca graves dificultades en la hipoteca de establecimiento mercantil es la de precisar las relaciones entre el acreedor, el hipotecante y el propietario de la finca. Dos aspectos ofrecen estas relaciones: la posición de las partes durante la vigencia de la hipoteca y la repercusión sobre ésta de la extinción del arrendamiento.

Para resolver el primer aspecto, se ha partido de un doble supuesto. El propietario de la finca puede haber consentido la hipoteca o no. Si la ha consentido, habrá de atenerse a lo estipulado en la escritura y, en su defecto, cuando se limitó a dar su consentimiento posteriormente, se enumeran las repercusiones que para él puede tener la hipoteca, dirigidas fundamentalmente a disminuir los supuestos de extinción del arrendamiento para asegurar la mayor estabilidad de aquélla, y se le conceden ciertas ventajas económicas y jurídicas que, sin ser demasiado gravosas para el hipotecante, sirven de compensación a las limitaciones que la hipoteca produce en su posición de propietario. En el caso de no haber intervenido éste en la escritura, ni consentido ulteriormente la hipoteca, sus derechos no deben sufrir alteración alguna por la constitución de ésta, razón por la cual la Ley respeta todos los que le concede la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Para el supuesto de extinción del arrendamiento y las posibles indemnizaciones que el propietario haya de abonar al inquilino, se establece la necesidad de notificar al propietario la constitución de la hipoteca. Tal notificación es indispensable como medio de evitar que aquél, desconociendo la existencia del gravamen, y, por tanto, de buena fe, pague su indemnización al arrendatario, quien, silenciando la existencia de la carga, podría hacer ilusorio el derecho del acreedor. El propietario, una vez notificado, sufre algunas limitaciones impuestas por la naturaleza de las cosas y por el principio de la buena fe. Así ocurre con la obligación que se le impone de no entregar, sin consentimiento del acreedor o resolución judicial, las indemnizaciones que correspondan al arrendatario, y de comunicar a aquél las notificaciones prevenidas en el artículo ciento dos de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Fuera de esto, la extinción del arrendamiento produce la de la hipoteca. Sin embargo, con el fin de asegurar en lo posible la estabilidad de ésta, se consignan algunas reglas especiales, como son: Primera, la facultad del acreedor de abonar las rentas impagadas por el deudor, establecida expresamente para evitar todo duda, aunque en definitiva es una simple aplicación del artículo mil ciento cincuenta y ocho del Código Civil. Segunda, la subrogación real preceptuada para el caso de resolución del arrendamiento por derribo del edificio, sustituyendo el arrendamiento por este derecho en la ejecución de la hipoteca. Tercera, la declaración de nulidad de la renuncia del arrendamiento por el arrendatario durante la subsistencia de la hipoteca, problema éste discutidísimo y que se ha resuelto de conformidad con la regla general del artículo cuarto del Código Civil.

Hipoteca de automóviles, vagones y tranvías

Las normas que regulan la hipoteca de automóviles —palabra que se emplea en la Ley en un sentido amplio, comprensivo de todos los vehículos de motor asimilados a aquéllos por la legislación vigente— tienen por finalidad:

Extender todo lo posible la publicidad, llevándola, no sólo al Registro de Hipotecas, sino además al Registro administrativo correspondiente y al permiso de circulación.

Garantizar la conservación del vehículo hipotecado, mediante la obligación de asegurarlo contra toda clase de riesgos, por ser éstos mucho más frecuentes en tales bienes que en los demás susceptibles de hipoteca.

Facilitar el derecho de persecución mediante la prohibición, que cuenta con precedentes en la legislación comparada de que el vehículo hipotecado sea trasladado a territorio extranjero, haciendo ilusorios los derechos del acreedor.

Hipoteca de aeronaves

En la hipoteca de aeronaves se han tenido presentes los actuales proyectos para la regulación jurídica de las mismas. En ellos se inspiran las normas sobre extensión y distribución de la hipoteca, prelación de créditos, hipoteca de aeronaves en construcción, etc. De acuerdo también con dichos precedentes, se asimila en gran parte esta hipoteca a la de buques y se lleva su inscripción al Registro Mercantil.

Hipoteca de maquinaria industrial

El objeto de hipoteca mobiliaria que más dificultades ha suscitado para su admisión, ha sido la maquinaria industrial. La diferente situación y destino en que puede encontrarse, y su más difícil perseguibilidad, han sido los problemas más graves que ha habido que resolver. Del segundo hay referencia en otro lugar de esta exposición.

La primera cuestión se ha resuelto a base de una distinción:

La maquinaria industrial puede hallarse: en tiendas o almacenes abiertos al público y dedicados a la venta de aquéllas, o en fábricas e industrias como elemento de trabajo o de producción.

En el primer caso, las máquinas tienen la cualidad de mercaderías, están destinadas a la venta y su comprador gozará de la prescripción instantánea establecida por el citado artículo ochenta y cinco del Código de Comercio. En consecuencia, resulta imposible el derecho de persecución. Por este motivo, la maquinaria cuando se halle en esta situación no es

susceptible de hipoteca. Puede, como mercancía, quedar sujeta a la que se constituya sobre establecimiento industrial o mercantil en que se fabrique o venda, en la cual se deja a salvo, según se ha expuesto anteriormente, la aplicación de las normas mercantiles en caso de venta. Lo que no puede ser objeto directo de una hipoteca.

En el segundo caso, en que la máquina aparece como un elemento de producción o de trabajo, ha sido admitida su hipoteca. Se ha estudiado detenidamente con arreglo a qué criterio había de calificarse la maquinaria como industrial para ser susceptible de hipoteca. Se ha tenido en cuenta el destino a un fin industrial y la afección efectiva a una determinada industria. El primero es un dato de carácter objetivo y la afección es un dato económico y jurídico, que, además de presuponer el destino, implica la efectiva caracterización de la máquina como elemento de trabajo o de producción. Los conceptos son análogos a los del número quinto del artículo trescientos treinta y cuatro del Código Civil, pero referidos, no a bienes inmuebles, sino a industrias; por esto será indiferente para la hipoteca mobiliaria que la finca en que se haya hecho la instalación sea o no propiedad del dueño de las máquinas; basta que sea suya la industria a que estas últimas estén afectadas.

De este modo la maquinaria industrial puede hallarse sujeta a hipoteca de tres maneras diferentes: a hipoteca mobiliaria, como objeto directo y autónomo de ella, conforme al capítulo quinto del título primero; a hipoteca de establecimiento mercantil, como consecuencia de la extensión de esta última, de acuerdo con el capítulo segundo del título primero y a hipoteca inmobiliaria, cuando concurran los requisitos exigidos por el artículo ciento once de la Ley Hipotecaria.

Hipoteca de propiedad intelectual e industrial

La hipoteca de estos derechos es de más fácil desenvolvimiento que la de los demás bienes, por su carácter esencialmente formal, por su perfecta adecuación a la vida registral y por ser, en su esencia, objeto de regulación en nuestro Derecho positivo. Los requisitos de la hipoteca se establecen de conformidad con las reglas generales de la hipoteca mobiliaria; sus efectos, de acuerdo con las normas vigentes que regulan estas propiedades especiales y la publicidad, se ha centralizado, estableciendo en Madrid el Registro de hipotecas de la propiedad intelectual e industrial, con lo cual se ha facilitado su desenvolvimiento al poner en relación este Registro único con los Registros administrativos.

La prenda sin desplazamiento de posesión

Se ha explicado anteriormente el criterio sobre la naturaleza de los derechos reales de prenda e hipoteca. Es consustancial con la hipoteca la publicidad registral; con la prenda, la publicidad posesoria.

La admisión de la prenda sin desplazamiento de posesión, a pesar de los escrúpulos de orden doctrinal y práctico que se presentaban, obliga a exponer los fundamentos que se han tenido en cuenta y que han sido objeto de una profunda meditación.

Según queda indicado, para la división de prenda e hipoteca y para la determinación de las cosas muebles susceptibles de esta última forma de garantía, se ha seguido la distinción entre cosas muebles susceptibles de identificación registral y cosas muebles que no lo son. Estas últimas son las que, en principio, deben ser los objetos propios de la prenda común con desplazamiento posesorio. Mas la extraordinaria variedad de la naturaleza física y del destino de las cosas muebles dificulta, o más bien imposibilita, la sumisión de todas a un tratamiento unitario.

Entre las cosas muebles no susceptibles de identificación registral —al menos de una perfecta identificación— existen algunas que, bien por ser instrumentos del trabajo propios del deudor —ganados, elementos agrícolas, por ejemplo—, bien por exigir cuidados y atenciones especiales —ganados no destinados al trabajo, sino a la producción y reproducción—, o por su carácter futuro —cosecha esperada—, o por otras consideraciones, no admiten o lo hacen con dificultad el desplazamiento posesorio. Estas cosas muebles no son susceptibles de hipotecar por su imperfecta identificación registral; tampoco lo son de prenda común por la imposibilidad física, jurídica o económica de su desplazamiento al acreedor o a un tercero.

La más grave consideración que se presentó al contemplar este supuesto fue la de que en el caso de limitar las formas de la garantía real mueble a la hipoteca y a la prenda común, se dejaban fuera de la posibilidad de ser objeto de garantía real a estos bienes inmuebles, solución que no se podía aceptar impunemente. En primer término, desde un punto de vista histórico, en este grupo se encuentran las primeras normas que aparecieron en la doctrina científica, en intentos legislativos de más de medio siglo de antigüedad y en la legislación positiva de la garantía mueble sin desplazamiento. En segundo lugar se privaba de la posibilidad de crédito —o se obligaba a acudir al crédito en condiciones moral y jurídicamente reprobables— a un amplio sector de la agricultura y la ganadería, que constituyen una de las más cuantiosas fuentes de la riqueza española. Por último, se dejaba incompleta la labor de la Ley y se creaba un importante vacío legislativo, suprimiendo algunos supuestos de garantía real, existentes en el Derecho actual, sin crear formas adecuadas en sustitución de las suprimidas.

Era, pues, necesaria la admisión de la garantía real sobre estas cosas muebles. Mas ello planteaba la difícil cuestión de la previa determinación de la naturaleza y de su catalogación entre la prenda y la hipoteca.

No es la hipoteca mobiliaria la forma adecuada para esta garantía. La posición respecto de la hipoteca ha sido la de admitirla únicamente en los casos en que la publicidad registral pudiera otorgar al acreedor una seguridad plena y eficaz. La publicidad que para este grupo de cosas muebles se puede conseguir es evidentemente débil, y, por la propia naturaleza de las cosas, no podría desenvolver sus efectos ni en la forma de la publicidad inmobiliaria, ni en la que la Ley regula para la hipoteca mobiliaria.

Tampoco era posible crear una figura jurídica nueva, con propia denominación o sin ella, que apareciere como un derecho real de garantía entre la prenda y la hipoteca. Esta solución hubiera sido poco prudente y tal vez de poca eficacia en la realidad de abandonar la institución a las dificultades de índole doctrinal, jurisprudencial y práctica que lleva consigo toda novedad legislativa.

En nuestro Derecho positivo, los casos actualmente regulados lo son bajo la forma de prenda, sin que en ellos se acuse más vacilación de tipo doctrinal que la de la Ley de 5 de diciembre de mil novecientos cuarenta y uno, que añadió los artículos «bis» al Código Civil. Por otra parte la terminología hoy vigente de prenda sin desplazamiento ofrece la ventaja de ser la usual, fácilmente comprensible por los particulares y por los organismos y funcionarios que han de aplicar la Ley. Por último, la configuración de este derecho como prenda permite su fácil engranaje en los preceptos que sobre prelación de créditos contienen los Códigos Civil y de Comercio, mientras que la creación de un derecho nuevo hubiera obligado a una revisión y modificación de tales normas.

La regulación de la prenda sin desplazamiento se ha hecho siguiendo fundamentalmente los precedentes del Derecho positivo vigente, especialmente el Real Decreto de prenda agrícola de veintidós de septiembre de mil novecientos diecisiete y los artículos «bis» del Código Civil, sin más alteraciones que las que se han estimado necesarias para modernizar y dar actualidad a aquellas disposiciones y para dotar a la institución de la mayor eficacia jurídica posible.

Subsisten las formas de prenda agrícola y ganadera, añadiéndose supuestos de prenda industrial o comercial y de objetos muebles con individualidad propia, bien sea ésta a base de determinadas características o derivada de la importancia artística o histórica de los objetos pignorados. Se regula la inscripción de la prenda, su extensión y los derechos y obligaciones de las partes; y se establecen procedimientos ejecutivos rápidos y sencillos para hacer efectivos los créditos garantizados.

En la regulación de la prenda se han tenido en cuenta los juicios adversos a la ficción del depósito en cosa propia, que han sido objeto de especial estudio, y se ha considerado que esta figura no es propiamente un depósito, sino una especial situación del deudor, análoga en algunos puntos a la del tercero depositario, pero siempre distinta con arreglo a la naturaleza de las cosas. Sin embargo, se ha mantenido la ficción del depósito, por ser tradicional en nuestro Derecho y por ser el medio quizá más expresivo de determinar dos aspectos de excepcional importancia en la prenda sin desplazamiento: la singular relevancia que en ella tiene la persona del deudor y la más enérgica responsabilidad de éste por actos que dificulten o impidan el ejercicio de los derechos del acreedor. Se sujeta al deudor a todas

las obligaciones y responsabilidades civiles y penales inherentes a la cualidad de depositario.

Otras formas de garantía real mobiliaria

Existen otras formas de garantía real sobre bienes muebles, que no han sido recogidas en la Ley en atención a la especialidad de las mismas; así ocurre con la prenda aceitera, regulada por el Decreto de veintinueve de noviembre de mil novecientos treinta y cinco y Ordenes de seis y diecisiete de enero de mil novecientos treinta y seis; la prenda industrial, regulada por Ley de diecisiete de mayo de mil novecientos cuarenta, y la prenda de resguardos de almacenes de depósitos o «warrant», regulada por el artículo ciento noventa y cuatro del Código de Comercio y el título segundo del Real Decreto de veintidós de septiembre de mil novecientos diecisiete.

El Registro

El problema de la publicidad ha sido resuelto a base de la creación de un Registro de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento.

Este Registro, como es obligado, tiene carácter jurídico, depende del Ministerio de Justicia y de la Dirección General de los Registros y del Notariado, y queda a cargo de los Registradores de la Propiedad, si bien en cuanto a la hipoteca de aeronaves se llevará en los Registros Mercantiles, de conformidad con la asimilación establecida a la hipoteca naval.

Ha sido objeto de meditación el alcance que debería darse al nuevo Registro, en el sentido de si sería procedente establecer un sistema de Registro de Propiedad que, al modo de la propiedad inmueble, recogiera toda la historia jurídica de los bienes, incluso las transmisiones de dominio de los mismos, o un sistema de Registro de gravámenes, limitado a las finalidades de esta Ley. Aunque, en principio, se ha estimado que el sistema más completo hubiera sido el primero, se ha desistido de él en atención a las dificultades prácticas de su adaptación; toda vez que exigiría un cambio total y absoluto en el sistema de transmisión de propiedades y contratación de esta clase de bienes. Por esta razón se ha regulado solamente un Registro de gravámenes, si bien se estima procedente hacer constar el criterio favorable al Registro de la propiedad de los bienes muebles, al menos para algunos de ellos, como los establecimientos mercantiles y los automóviles.

El Registro de gravámenes podrá establecerse con un doble contenido: o limitado a las hipotecas o referido también a otros gravámenes, es decir, como Registro de hipotecas únicamente o como Registro de cargas en general. Se ha estudiado esta cuestión desde el punto de vista de los embargos, que son los supuestos más frecuentes.

Los embargos posteriores a la hipoteca es evidente que deben ser anotados en este Registro, pues la preferencia de la hipoteca sobre ellos y la consiguiente liquidación de cargas y gravámenes, en caso de ejecución, exige el conocimiento de los embargos posteriores, para evitar que sean ilusorios los derechos de los acreedores embargantes. También se han declarado anotables los embargos que se hagan sobre los bienes susceptibles de hipoteca mobiliaria y de prenda sin desplazamiento aunque no se hallen hipotecados. El fundamento está en el precepto según el cual se prohíbe la hipoteca y la prenda sin desplazamiento sobre los bienes que estuvieren embargados, en cuyo caso, si se constituyere, será nula. Mas, para garantía del acreedor, es necesario arbitrar un medio por el cual pueda conocer la posible existencia de aquellas afecciones judiciales, distinto de la obligada declaración del deudor. Este medio no puede ser otro que la anotación de los embargos.

De este modo, anotado un embargo, si posteriormente se constituye una hipoteca, carecerá ésta de toda efectividad y no será inscribible. Asimismo ocurrirá en la prenda. No obstante, si se hubiere decretado aquél por la Autoridad judicial, pero no se hubiere llevado al Registro, tanto la hipoteca como la prenda serán válidas y gozarán de rango preferente a ese embargo no acogido a su debido tiempo a la publicidad registral. La anotación no altera, pues, la naturaleza del embargo, ni añade nuevos derechos, privilegios o garantías a favor del acreedor; se limita a asegurarle frente a posibles gravámenes posteriores que de otro modo se antepondrían a él.

La organización del Registro ha ofrecido pocas dudas y dificultades. El sistema de Registro sobre la base de bienes (principio de especialidad) sólo es aconsejable para los susceptibles de hipoteca mobiliaria y no rige para los que pueden ser objeto de prenda sin desplazamiento que requieren una organización basada en el contrato y deben someterse a reglas que dimanan de su misma naturaleza y de su fácil movilidad.

Para el Registro se establecen en la Ley las bases fundamentales de la organización, la competencia, la calificación y la publicidad, las cuales habrán de ser desarrolladas con la necesaria minuciosidad en disposiciones ulteriores.

Procedimientos ejecutivos

Complemento necesario de la Ley son las disposiciones de carácter procesal contenidas en el Título Cuarto, en el cual se regulan los procedimientos de ejecución aplicables para la efectividad de los créditos garantizados.

Siguiendo la pauta de la Ley Hipotecaria, se han admitido tres procedimientos: Ejecutivo ordinario, Judicial sumario y Extrajudicial. Las líneas fundamentales de la regulación son análogas a las de dicha Ley, si bien imprimiendo mayor rapidez y brevedad a los trámites y suprimiendo algunos en atención a la diferente naturaleza de los bienes.

Se han proyectado también normas especiales para la ejecución en los casos en que el gravamen recaiga sobre automóviles o establecimientos mercantiles. Las de estos últimos dirigidas a mantener la unidad de los objetos a que se extiende la hipoteca y a salvaguardar el derecho de preferencia para adquisición de local que al propietario concede la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Disposiciones adicionales

Por último, comprende la Ley algunas disposiciones adicionales encaminadas a aclarar algunos puntos concretos, y una final derogatoria, para dejar sin efecto la Ley de 1941, que introdujo los artículos mil ochocientos sesenta y tres «bis» al mil ochocientos setenta y tres «bis» del Código Civil y derogar determinados preceptos del Real Decreto de veintidós de septiembre de mil novecientos diecisiete. Tal es, a grandes rasgos, la Ley elaborada. La Ley de cinco de diciembre de mil novecientos cuarenta y uno ordenó que una disposición reglamentaria completara sus preceptos. Los obstáculos para adaptar los artículos «bis» del Código Civil a nuestro ordenamiento jurídico común, y la necesidad de regular algunos casos, de difícil encaje en aquel cuerpo legal y afectados por disposiciones o proyectos posteriores a aquella Ley, aconsejaron redactar esta Ley, en que se trata de reglar en la vida española la garantía mueble sin desplazamiento. Muchos problemas habrá que resolver en el porvenir sobre esta materia. Pero a la complejidad que tiene por su propia naturaleza no se podían añadir nuevas dificultades, y se ha tratado de simplificar su ordenación en el mayor grado posible. El tiempo y la aplicación de la Ley determinará si con ésta se ha conseguido la finalidad apetecida; encauzar y resolver una necesidad sentida en la práctica, defendida por la doctrina y abordada, hasta ahora sin positivos resultados, en anteriores intentos legislativos.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,

DISPONGO:

TÍTULO I

Disposiciones comunes a la hipoteca mobiliaria y a la prenda sin desplazamiento de posesión

Artículo primero.

Podrá constituirse hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión sobre los bienes enajenables que, respectivamente, se mencionan en esta Ley.

Si tales bienes estuvieren en proindivisión o pertenecieren en usufructo y en nuda propiedad a distintos titulares, sólo podrán hipotecarse o pignorarse en su totalidad y mediante el consentimiento de todos los partícipes.

Artículo segundo.

1. Carecerá de eficacia el pacto de no volver a hipotecar o pignorar los bienes ya hipotecados o pignorados, por lo que podrá constituirse hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión sobre bienes que ya estuvieren hipotecados o pignorados, aunque lo estén con el pacto de no volver a hipotecar o pignorar.

También podrá constituirse hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento sobre el mismo derecho de hipoteca o prenda y sobre bienes embargados o cuyo precio de adquisición no se hallare íntegramente satisfecho.

El presente apartado carecerá de efectos retroactivos.

Artículo tercero.

La hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplazamiento se constituirán en escritura pública.

No obstante, la prenda sin desplazamiento podrá también constituirse mediante póliza intervenida por Agente de Cambio y Bolsa o Corredor de Comercio colegiado, cuando se trate de operaciones bancarias o se refiera a cualquiera de los supuestos comprendidos en el artículo noventa y tres del Código de Comercio.

La escritura o la póliza, en su caso, deberán ser inscritas en el Registro que por esta Ley se establece.

La falta de inscripción de la hipoteca o de la prenda en el Registro privará al acreedor hipotecario o pignoraticio de los derechos que, respectivamente, les concede esta Ley.

La inscripción no convalida los actos y contratos que sean nulos con arreglo a las Leyes. Los asientos practicados en los libros especiales de hipoteca y de prenda, que se han de llevar en el Registro de la Propiedad, están bajo la protección de los Tribunales y producirán todos sus efectos mientras no se cancelen o se declare su nulidad.

Artículo cuarto.

El deudor no podrá enajenar los bienes hipotecados o dados en prenda sin el consentimiento del acreedor.

Artículo quinto.

La hipoteca y la prenda se extenderá a toda clase de indemnizaciones que correspondan al hipotecante o pignorante, concedidas o debidas por razón de los bienes hipotecados o pignorados, si el siniestro o hecho que los motiva acaeciere después de la constitución de la hipoteca o prenda.

Si dichas indemnizaciones hubieren de pagarse antes del vencimiento de la obligación garantizada, el que haya de satisfacerlas entregará su importe con arreglo a lo convenido; en defecto de convenio, se consignará en la forma establecida en los artículos mil ciento setenta y seis y siguientes del Código Civil, siempre que en uno y otro caso hubiere sido notificado previamente de la existencia de la hipoteca o de la prenda.

Artículo sexto.

La falta de pago de la prima de seguro de los bienes hipotecados o pignorados, cuando proceda su aseguramiento, facultará al acreedor para dar por vencida la obligación o para abonar su importe por cuenta del obligado a su pago.

En este último supuesto, el importe de la prima, incrementado con el interés legal, podrá hacerse efectivo al mismo tiempo y con igual título que la obligación principal, pero dentro del límite máximo fijado para costas y gastos en la escritura de constitución de la hipoteca o de la prenda.

Artículo séptimo.

Podrá también constituirse hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento, en garantía de cuentas corrientes de crédito o de letras de cambio, con los requisitos que se establecen en los artículos ciento cincuenta y tres y ciento cincuenta y cuatro de la Ley Hipotecaria.

Artículo octavo.

El crédito garantizado con hipoteca mobiliaria o con prenda sin desplazamiento podrá enajenarse o cederse en todo o en parte por escritura, en todo caso, con los requisitos y efectos de los artículos ciento cuarenta y nueve y ciento cincuenta y uno de la Ley Hipotecaria.

El crédito garantizado con prenda sin desplazamiento y formalizado en póliza intervenida por Agente de Cambio y Bolsa o Corredor colegiado, podrá enajenarse o cederse total o parcialmente por documento intervenido también por Agente o Corredor.

La notificación al deudor deberá ser hecha en todos los casos por acta notarial

Los créditos garantizados con hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento podrán servir de cobertura a las emisiones de títulos del mercado secundario.

Artículo noveno.

Salvo pacto expreso, la hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplazamiento, en garantía de una obligación que devengue intereses, asegurará, en perjuicio de tercero, además del principal, los intereses de los dos últimos años y la parte vencida de la anualidad corriente.

Artículo diez.

El acreedor hipotecario o pignoraticio gozará para el cobro de su crédito de la preferencia y prelación establecidas en los artículos mil novecientos veintidós, número segundo, y mil novecientos veintiséis, número primero, del Código Civil, dejando a salvo siempre la prelación por créditos laborales.

En caso de concurso, la preferencia y prelación del acreedor hipotecario o pignoraticio se regirán por lo establecido en la Ley Concursal.

Artículo once.

La acción hipotecaria y la pignoraticia prescribirán a los tres años, contados desde que puedan ser legalmente ejercitadas.

TÍTULO II

De la hipoteca mobiliaria

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo doce.

Únicamente podrán ser hipotecados:

Primero. Los establecimientos mercantiles.

Segundo. Los automóviles y otros vehículos de motor, así como los tranvías y vagones de ferrocarril, de propiedad particular.

Tercero. Las aeronaves.

Cuarto. La maquinaria industrial.

Quinto. La propiedad intelectual y la industrial.

No podrá hipotecarse el derecho real de hipoteca mobiliaria ni los bienes comprendidos en los artículos cincuenta y dos, cincuenta y tres y cincuenta y cuatro.

Artículo trece.

Además de las circunstancias exigidas por la legislación notarial, la escritura de hipoteca mobiliaria deberá contener las siguientes:

Primera. Las que identifiquen la personalidad del acreedor, del deudor y, en su caso, del dueño de los bienes hipotecados.

Segunda. Descripción de los bienes que se hipotequen, especificando su naturaleza, cantidad, calidad, signos distintivos y demás particularidades que en cada caso sirvan para identificarlos o individualizarlos.

Tercera. Título de adquisición de los bienes y declaración del hipotecante de que no están hipotecados, pignorados ni embargados.

Cuarta. Importe, en moneda nacional, del principal garantizado, plazo para su devolución, tipo de interés si se pactare y cantidad que se señale para costas y gastos.

Quinta. Fijación de un domicilio para requerimientos y notificaciones al deudor y, en su caso, al hipotecante no deudor.

Artículo catorce.

En la hipoteca conjunta de varios establecimientos mercantiles, vehículos de motor, vagones, tranvías, aeronaves o derechos de propiedad intelectual o industrial, deberá distribuirse entre ellos la responsabilidad real por principal y, en su caso, por intereses y costas.

Artículo quince.

La hipoteca en garantía de títulos al portador o transmisibles por endoso se constituirá por escritura, sujetándose a lo dispuesto en los artículos ciento cincuenta y cuatro y ciento cincuenta y cinco de la Ley Hipotecaria.

Artículo dieciséis.

La hipoteca mobiliaria sujeta, directa e inmediatamente, los bienes sobre los que se impone, cualquiera que sea su poseedor, al cumplimiento de la obligación para cuya seguridad fue constituida.

Artículo diecisiete.

El hipotecante conservará los bienes hipotecados, principales y accesorios, con la diligencia de un buen padre de familia, haciendo en ellos cuantas reparaciones y reposiciones fueren menester.

Artículo dieciocho.

La depreciación de los bienes hipotecados, excepto cuando provenga de caso fortuito, concederá al acreedor el derecho a pedir se intervenga judicialmente la administración de tales bienes, presentando los justificantes necesarios al efecto.

El Secretario judicial citará a las partes para que comparezcan ante el Juez dentro del tercer día, y en las veinticuatro horas siguientes a la comparecencia con o sin asistencia del deudor, en vista de lo alegado y probado, y discrecionalmente el Juez dictará auto declarando haber o no lugar a la intervención, nombrando en su caso Interventor. Acordará, asimismo, que se requiera al deudor a fin de que se abstenga de ejecutar acto alguno en los bienes sin previo conocimiento del Interventor en la forma prevenida en el artículo 631 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pudiendo liberarse el deudor de esta medida de aseguramiento si para responder de la depreciación sufrida presta caución suficiente, fijada en su cuantía por el Juez.

CAPÍTULO II

De la hipoteca de establecimientos mercantiles

Artículo diecinueve.

Para que puedan ser hipotecados los establecimientos mercantiles deberán estar instalados en local de negocio del que, el titular, sea dueño o arrendatario, con facultad de traspasar.

Artículo veinte.

La hipoteca comprenderá, necesariamente, el derecho de arrendamiento sobre el local si lo tuviere el hipotecante y, en su defecto, los establecidos en el artículo veintiocho de esta Ley. Asimismo comprenderá las instalaciones fijas o permanentes siempre que pertenezcan al titular del establecimiento.

Artículo veintiuno.

También comprenderá la hipoteca, si no se estableciere otra cosa, los siguientes bienes, que se describirán en la escritura pública correspondiente:

a) El nombre comercial, rótulo del establecimiento, marcas distintivas y demás derechos de propiedad industrial e intelectual.
b) Las máquinas, mobiliario, utensilios y demás instrumentos de producción y trabajo.

Los bienes a que se refiere este artículo quedarán afectos a la hipoteca siempre que se den las circunstancias siguientes: Que sean de la propiedad del titular del establecimiento; que su precio de adquisición esté pagado, y que se hallen destinados de modo permanente a satisfacer las necesidades de la explotación mercantil o industrial.

Artículo veintidós.

La hipoteca se extenderá, mediante pacto, a las mercaderías y materias primas destinadas a la explotación propia del establecimiento cuando concurrieran los dos primeros requisitos exigidos en el párrafo último del artículo anterior.

Quedarán a salvo los derechos del comprador, de conformidad con el artículo ochenta y cinco del Código de Comercio, pero el deudor viene obligado a tener en el establecimiento mercaderías o materias primas en cantidad y valor igual o superior al que se haya determinado en la escritura de hipoteca, reponiéndolas debidamente con arreglo a los usos del comercio.

El acreedor tendrá derecho a inspeccionar el giro y tráfico del establecimiento, en la forma y plazo estipulados, sin estorbar, en ningún caso, su normal desenvolvimiento.

Artículo veintitrés.

Se entenderán incluidas en el artículo quinto las indemnizaciones que debe satisfacer el arrendador del inmueble al arrendatario con arreglo a la Ley de Arrendamientos Urbanos.

El arrendador no quedará liberado, en cuanto a las cantidades debidas al arrendatario, si el acreedor hipotecario que le hubiese notificado oportunamente su crédito no presta su conformidad al acuerdo que fije el importe de dichas indemnizaciones.

El acreedor tendrá, en todo caso, personalidad para exigir la intervención de la Junta de Estimación.

Artículo veinticuatro.

La escritura de constitución de hipoteca deberá contener, además de las circunstancias expresadas en el artículo trece, las relativas a la renta y demás estipulaciones del arrendamiento, a todos los efectos legales, y en especial a los del artículo veintiocho.

La hipoteca constituida se notificará por acta notarial al arrendador o al propietario del local en que se hallare instalado el establecimiento que se hipoteca. Esta notificación se hará a instancia del acreedor o del deudor.

Artículo veinticinco.

El acreedor podrá ejercitar los derechos que correspondan al arrendatario para exigir que cesen las perturbaciones de hecho o de derecho, o para que se ejecuten las reparaciones necesarias en el local arrendado, cuando el deudor o hipotecante no las ejercitare, siempre que hubieren transcurrido ocho días desde que fue requerido para ello por el acreedor.

Artículo veintiséis.

El propietario del local de negocio a quien se le hubiere notificado la constitución de la hipoteca deberá trasladar al acreedor las notificaciones previstas en los artículos ciento dos y siguientes de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Artículo veintisiete.

El hipotecante está obligado a continuar el comercio o industria en el establecimiento hipotecado con arreglo a los usos del comercio y a participar al acreedor, dentro de los ocho días, cualquier acto o novedad dañosa.

Artículo veintiocho.

Si la hipoteca se hubiere constituido por el mismo propietario del local, el adjudicatario, en caso de ejecución, adquirirá, de pleno derecho, la cualidad de arrendatario con sujeción a lo pactado en la escritura de hipoteca.

Artículo veintinueve.

El acreedor podrá, aunque no haya transcurrido el plazo estipulado en el contrato, dar por vencida la obligación por cualquiera de las siguientes causas:

Primera. Modificación de la clase de comercio o industria del establecimiento hipotecado, si no se pactare otra cosa.

Segunda. Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo veintisiete y en especial la falta de pago del alquiler, cargas sociales y fiscales y primas de seguros.

Tercera. Enajenación por el deudor, sin consentimiento del acreedor, de alguno de los bienes hipotecados, excepto las mercaderías, de conformidad con el artículo veintidós.

Cuarta. Extinción del derecho de arrendamiento del local.

Quinta. Resolución por sentencia firme del contrato de arrendamiento.

Sexta. El término del contrato por cualquiera otra causa reconocida en la Ley.

Séptima. El transcurso de seis meses desde la notificación notarial por el arrendador de la resolución gubernativa que acuerde la demolición del inmueble.

Octava. La disminución en un veinticinco por ciento del valor de las mercaderías o materias primas hipotecadas, si el deudor no las repusiere, de conformidad con el artículo veintidós.

Novena. Cualquiera otra causa especialmente fijada por la Ley o estipulada en la escritura de hipoteca al efecto de dar por vencida la obligación.

Artículo treinta.

El acreedor que abonare los descubiertos mencionados en el número segundo del artículo veintinueve podrá hacer efectivo su importe, con los intereses legales, al mismo tiempo que la deuda garantizada dentro de la cantidad máxima señalada para costas y gastos en la escritura de hipoteca.

Artículo treinta y uno.

El arrendador que hubiere dado su conformidad con la hipoteca tendrá derecho al aumento de la renta vigente en un cinco por ciento, con independencia de lo que le corresponde según la Ley de Arrendamientos Urbanos. Si posteriormente se traspasare el local, el arrendador tendrá derecho a incrementar en un diez por ciento la participación que

le corresponda en el traspaso con arreglo a dicha Ley. Ambos derechos serán ejercitables después de la constitución de cada hipoteca consentida.

Esta conformidad podrá prestarse en el momento de constituirse la hipoteca o en escritura posterior.

La sentencia declarando la resolución del contrato de arrendamiento por cualquiera de las causas señaladas en los números segundo al quinto y décimo del artículo ciento cuarenta y nueve de la Ley de Arrendamientos Urbanos, deberá ser notificada en forma auténtica por el arrendador al acreedor, así que fuere firme, y no será ejecutiva hasta que transcurran treinta días a partir de la notificación.

Durante este plazo podrá el acreedor hacer efectiva la acción hipotecaria.

El propietario del inmueble tendrá el derecho de retracto respecto de la adquisición que hiciere el adjudicatario en la subasta, y si no la ejercitare tendrá los derechos establecidos en el párrafo primero de este artículo.

Si el acreedor no entabla el procedimiento ejecutivo dentro del indicado plazo de treinta días, el arrendador recuperará el local objeto del arrendamiento resuelto y el acreedor podrá ejercitar la acción hipotecaria sobre los restantes bienes hipotecados.

Artículo treinta y dos.

El arrendador que no hubiere dado su conformidad a la hipoteca, con arreglo al artículo anterior, podrá ejercitar libremente las acciones resolutorias reconocidas en los números segundo a quinto y décimo del artículo ciento cuarenta y nueve de la Ley de Arrendamientos Urbanos. El acreedor podrá mostrarse parte en el procedimiento.

El deudor que maliciosamente hubiere dado lugar a dicha resolución incurrirá en la responsabilidad civil y en la penal que procediere.

Extinguido, por cualquier causa, el derecho de arrendamiento del hipotecante sobre el local, subsistirá íntegramente la hipoteca sobre los demás bienes hipotecados.

Artículo treinta y tres.

No surtirá efecto alguno en perjuicio del acreedor la renuncia de los derechos derivados del contrato de arrendamiento hecha por el arrendatario durante la subsistencia de la hipoteca, si ésta se hubiere notificado en la forma prevista en el artículo veinticuatro.

CAPÍTULO III

De la hipoteca de automóviles y otros vehículos de motor, tranvías y vagones de ferrocarril de propiedad particular

Artículo treinta y cuatro.

Se consideran vehículos de motor, además de los automóviles, los camiones, autocares, autobuses, tractores, motocicletas y cualesquiera otros susceptibles de matrícula en el correspondiente Registro Administrativo.

También serán hipotecables los tranvías, trolebuses y vagones de ferrocarril de propiedad particular.

Artículo treinta y cinco.

La escritura de hipoteca contendrá, aparte de las circunstancias generales, las siguientes:

Primera. Clase de vehículo y marca de fábrica.

Segunda. Número del motor y del bastidor.

Tercera. Matrícula del vehículo.

Cuarta. Número de cilindros y potencia en HP.

Quinta. Categoría y número del permiso de circulación y lugar y fecha en que fue expedido.

Sexta. Toneladas de carga máxima si se tratase de camiones.

Si se tratase de vagones, se expresará si son abiertos o cerrados y la clase de servicio a que se destinen. De ser abiertos, se consignará si son plataforma o bordes; y de ser cerrados, si son cubas, jaulas o simplemente cerrados. Se identificarán, además, por la serie y número de ejes, número dentro de su serie, carga, casa constructora, año de la construcción y las demás circunstancias que en cada caso se estimen precisas.

Si el objeto hipotecado fuese un tranvía, se hará constar su serie y número, la constructora, año de la construcción, servicio a que esté destinado, número que le corresponda y las demás circunstancias que contribuyan a su mejor identificación.

El Notario, en el momento del otorgamiento de la escritura, hará la anotación correspondiente en el permiso de circulación del vehículo.

Artículo treinta y seis.

Los vehículos hipotecados deberán ser asegurados contra los riesgos de robo, hurto, extravío, sustracción o menoscabo, por una cantidad igual o superior al importe total de la responsabilidad hipotecaria.

Artículo treinta y siete.

Los vehículos que tuvieren anotada la hipoteca en el permiso de circulación no podrán salir del territorio nacional sin consentimiento del acreedor.

Las Aduanas españolas exigirán, a tal efecto, el citado permiso de circulación.

CAPÍTULO IV

De la hipoteca de aeronaves

Artículo treinta y ocho.

Podrán ser hipotecadas las aeronaves de nacionalidad española siempre que se hallaren inscritas en la sección correspondiente del Registro Mercantil de la provincia donde estén matriculadas.

En cuanto a las aeronaves extranjeras, se estará a los convenios internacionales y al principio de reciprocidad.

La aeronave en construcción podrá hipotecarse cuando se hubiere invertido un tercio de la cantidad total presupuestaria. La inscripción provisional en el Registro Mercantil deberá convertirse en definitiva una vez terminada la construcción.

Artículo treinta y nueve.

La hipoteca comprenderá, salvo pacto en contrario, la célula, motores, hélices, aparatos de radio y navegación, herramientas, accesorios, mobiliario y, en general, pertrechos y enseres destinados al servicio de la aeronave, aunque sean separables de ésta.

Los repuestos de almacén quedarán hipotecados con la aeronave, siempre que consten inventariados en la escritura de hipoteca.

Artículo cuarenta.

La escritura de hipoteca contendrá, además de las circunstancias generales, las siguientes:

Primera. Número que tuviere la aeronave en su registro de matrícula.

Segunda. Fase de construcción en que se hallare, en su caso.

Tercera. Marcas de fábrica y de nacionalidad y cuantas características la identifiquen.

Cuarta. Domicilio de la aeronave.

Quinta. Especificación de todos los seguros concertados y en especial los de carácter obligatorio.

Artículo cuarenta y uno.

Sólo gozarán de preferencia sobre la hipoteca mobiliaria las remuneraciones debidas por salvamento y gastos absolutamente necesarios para la conservación de la aeronave, por

orden cronológico inverso, siempre que se anoten en el Registro Mercantil correspondiente dentro de los tres meses siguientes a aquel en que se hubieren terminado dichas operaciones o reparaciones.

CAPÍTULO V

De la hipoteca de maquinaria industrial

Artículo cuarenta y dos.

Podrán ser hipotecadas las máquinas, instrumentos o utensilios instalados y destinados por su propietario a la explotación de una industria y que directamente concurran a satisfacer las necesidades de la explotación misma. Dicha industria deberá figurar anotada en el censo industrial o minero a nombre del hipotecante.

A los efectos de esta hipoteca, se considerarán también como máquinas las calderas de vapor, los hornos que no forman parte del inmueble, las instalaciones químicas y los demás elementos materiales fijos afectos a la explotación de la industria.

Artículo cuarenta y tres.

La escritura de hipoteca contendrá, además de las circunstancias generales, las siguientes:

Primera. Reseña de las máquinas, instrumentos o utensilios, con expresión de sus características de fábrica, número, tipo y cuantas peculiaridades contribuyan a su identificación.

Segunda. Lugar del emplazamiento e industria a que se destinen.

Tercera. Aplicación de cada máquina o utensilio y su estado de conservación o grado de deterioro.

Artículo cuarenta y cuatro.

El dueño de las máquinas y demás bienes hipotecados tendrá la obligación de conservarlos en el lugar y en el estado en que se encontraren, y responderá civil y, en su caso, criminalmente del incumplimiento de aquélla.

Podrá, sin embargo, usar normalmente dichos bienes conforme a su destino, pero sin merma de su integridad.

El mal uso o la resistencia del deudor a la inspección de la cosa por el acreedor o persona que éste designe, conferirá al acreedor derecho a dar por vencida la obligación hipotecaria.

CAPÍTULO VI

De la hipoteca de propiedad intelectual e industrial

Artículo cuarenta y cinco.

1. Podrán sujetarse a hipoteca mobiliaria los derechos protegidos por la legislación de Propiedad Industrial tales como las patentes, topografías de productos semiconductores, marcas, nombres comerciales, diseños industriales, variedades vegetales y otras cualesquiera modalidades típicas, de conformidad con su Ley reguladora.

2. Podrá constituirse la garantía hipotecaria tanto por el propietario como por el licenciatario con facultad de ceder su derecho a tercero, tanto sobre el derecho en sí como sobre la solicitud de concesión del derecho. Pueden dar en garantía hipotecaria sus respectivos derechos los licenciatarios que sean titulares de licencias en su totalidad o en alguna de las facultades que integran el derecho de exclusiva, para todo el territorio nacional o para una parte del mismo; con la condición de licencia exclusiva o no exclusiva.

3. No son susceptibles de hipoteca mobiliaria los derechos de propiedad industrial registrables pero no registrados, los derechos personalísimos, carentes de contenido

patrimonial o no enajenables y, en general, los que no sean susceptibles de apropiación individual.

4. La garantía se extiende a los derechos y mejoras resultantes de la adición, modificación o perfeccionamiento de los derechos registrados.

5. Inmediatamente después de haber practicado los asientos respectivos en el Registro de Bienes Muebles, el Registrador remitirá de oficio certificación de su contenido a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su constancia registral en esta última y la coordinación entre sendos servicios de publicidad. La garantía registral se reputa constituida a los efectos previstos en esta Ley desde que quedare inscrita en el Registro de Bienes Muebles.

6. Respecto a los nombres de dominio en internet se estará a lo que dispongan las normas de su correspondiente Registro no pudiéndose gravar con hipoteca mobiliaria los derechos no susceptibles de enajenación voluntaria de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable.

7. Las normas del presente Capítulo establecen las reglas comunes para las hipotecas mobiliarias sobre derechos de propiedad industrial y sobre las hipotecas mobiliarias sobre derechos protegidos por la legislación de propiedad intelectual a los que se refiere el artículo siguiente.

Artículo cuarenta y seis.

1. Podrá imponerse hipoteca mobiliaria tanto sobre los derechos de explotación de la obra como sobre todos aquellos derechos y modalidades de la propiedad intelectual de contenido patrimonial que sean susceptibles de transmisión inter vivos conforme a su Ley reguladora. También podrán sujetarse a hipoteca mobiliaria los derechos de explotación de una obra cinematográfica en los términos previstos en la Ley.

2. Podrá constituirse la garantía tanto por el propietario como por el cesionario, en exclusiva o como cesionario parcial, siempre que aquel tuviere facultad de enajenar su derecho a tercero.

3. No son susceptibles de hipoteca mobiliaria los derechos de propiedad intelectual registrables pero no registrados así como los derechos personalísimos tales como el llamado derecho moral de autor, los no enajenables y en general los que no sean susceptibles de apropiación individual.

4. A menos que otra cosa se pacte en el contrato, la garantía sobre la obra original no se extiende a las traducciones y adaptaciones; las revisiones, actualizaciones o anotaciones; los compendios, resúmenes o extractos; los arreglos musicales o cuales quiera transformaciones de la obra. Dichas transformaciones podrán ser objeto de otras tantas garantías separadas.

5. Inmediatamente después de haber practicado los asientos respectivos en el Registro de Bienes Muebles, el Registrador remitirá de oficio certificación de su contenido al Registro público competente donde figurase inscrita la modalidad de Propiedad Industrial objeto de la garantía para su constancia registral y la coordinación entre sendos servicios de publicidad. La hipoteca mobiliaria se reputa constituida a los efectos previstos en esta Ley desde que quedare inscrita en el Registro de Bienes Muebles.

Artículo cuarenta y siete.

La escritura de hipoteca contendrá, además de las circunstancias generales, las siguientes:

Primera. Naturaleza, especie y demás características de los bienes que se hipotequen.

Segunda. Fecha y número de inscripción, renovación, rehabilitación o prórroga en el Registro especial.

Tercera. Licencias, autorizaciones o concesiones otorgadas por su titular a terceras personas.

Cuarta. Justificación de hallarse al corriente en el pago del canon, si lo hubiere.

Artículo cuarenta y ocho.

El titular no podrá renunciar a su derecho ni ceder su uso o explotación, total o parcial, sin consentimiento del acreedor.

Exceptúase el titular de una película cinematográfica, que podrá hacer cesión parcial de su derecho de explotación, limitada a determinadas regiones cinematográficas españolas, previa cancelación parcial del crédito hipotecario en la proporción fijada en la escritura de constitución, o en su defecto, a la señalada por la entidad oficial y organismos competentes.

La cesión hecha sin la previa cancelación parcial no perjudicará los derechos del acreedor y hará al cedente y cesionario responsables «in solidum» hasta el importe de la indicada proporción.

Artículo cuarenta y nueve.

El acreedor que en virtud del pacto adquiera la facultad de cobrar el importe de los derechos del titular, en su totalidad o en una determinada proporción, imputará las sumas percibidas al pago de intereses, y en lo que excediere, a la amortización del capital. A estos fines, el citado pacto deberá notificarse auténticamente a la Sociedad de Autores.

Artículo cincuenta.

El acreedor podrá obtener, si el titular del bien hipotecado no lo hiciere, la renovación, rehabilitación o prórrogas necesarias para el mantenimiento de los derechos hipotecados, así como también podrá abonar el importe del canon correspondiente, con los efectos del párrafo segundo del artículo sexto.

Artículo cincuenta y uno.

El acreedor podrá dar por vencida la obligación hipotecaria antes del cumplimiento de su término:

Primero. Por falta de pago del canon correspondiente.

Segundo. Por falta de explotación de la patente en un período superior a seis meses, o por falta de uso de las marcas durante cuatro años consecutivos, a no ser que se hubiere estipulado otra cosa.

TÍTULO III

De la prenda sin desplazamiento

Artículo cincuenta y dos.

Podrán constituir prenda sin desplazamiento los titulares legítimos de explotaciones agrícolas, forestales y pecuarias sobre los siguientes bienes:

Primero. Los frutos pendientes y las cosechas esperadas dentro del año agrícola en que se celebre el contrato.

Segundo. Los frutos separados o productos de dichas explotaciones. Si no estuvieren almacenados, se determinará el lugar en que hubieren de depositarse.

Tercero. Los animales, así como sus crías y productos.

Cuarto. Las máquinas y aperos de las referidas explotaciones.

Artículo cincuenta y tres.

También podrá constituirse prenda sin desplazamiento sobre los bienes que a continuación se expresan, aunque no formen parte de las explotaciones a que se refiere el artículo anterior:

Primero. Las máquinas y demás bienes muebles identificables por características propias, como marca y número de fabricación, modelo y otras análogas, que no reúnan los requisitos exigidos en el artículo cuarenta y dos.

Segundo. Las mercaderías y materias primas almacenadas.

Artículo cincuenta y cuatro.

De igual manera serán susceptibles de prenda sin desplazamiento las colecciones de objetos de valor artístico e histórico, como cuadros, esculturas, porcelanas o libros, bien en su totalidad o en parte; también podrán serlo dichos objetos, aunque no formen parte de una colección.

Podrán sujetarse a prenda sin desplazamiento los créditos y demás derechos que correspondan a los titulares de contratos, licencias, concesiones o subvenciones administrativas siempre que la Ley o el correspondiente título de constitución autoricen su enajenación a un tercero. Una vez constituida la prenda, el Registrador comunicará de oficio esta circunstancia a la Administración Pública competente mediante certificación emitida al efecto.

Los derechos de crédito, incluso los créditos futuros, siempre que no estén representados por valores y no tengan la consideración de instrumentos financieros a los efectos de lo previsto en el Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, podrán igualmente sujetarse a prenda sin desplazamiento. Para su eficaz constitución deberán inscribirse en el Registro de Bienes Muebles.

Artículo cincuenta y cinco.

No podrá constituirse prenda sin desplazamiento sobre los bienes expresados en el artículo doce o que por pacto hubieren sido hipotecados con arreglo al artículo ciento once de la Ley Hipotecaria.

Tampoco podrá constituirse prenda ordinaria sobre bienes que se hallen pignorados con arreglo a esta Ley.

Artículo cincuenta y seis.

La constitución de la prenda no perjudicará, en ningún caso, los derechos legítimamente adquiridos, en virtud de documento de fecha auténtica anterior, por terceras personas sobre los bienes pignorados y sin perjuicio de la responsabilidad, civil y criminal, en que incurriere el que defraudase a otro ofreciendo en prenda como libres las cosas que sabía estaban gravadas o fingiéndose dueño de las que no le pertenecen.

Artículo cincuenta y siete.

Además de las circunstancias generales, la escritura o la póliza de prenda contendrán:

Primero. Descripción de los bienes que se pignoran, con expresión de su naturaleza, cantidad, calidad, estado y demás circunstancias que contribuyan a individualizarlos o identificarlos.

Segundo. Determinación, en su caso, del inmueble en que se situaren esos bienes por su origen, aplicación, almacenamiento o depósito.

Tercero. La obligación del dueño de conservarlos y de tenerlos a disposición del acreedor, para que éste pueda, en cualquier momento, inspeccionarlos y comprobar la existencia y estado de los mismos, en la forma pactada o, en su defecto, conforme al artículo sesenta y tres.

Cuarto. Los seguros concertados, con referencia a la póliza correspondiente.

Artículo cincuenta y ocho.

El deudor podrá devolver al acreedor, en cualquier tiempo, el importe del principal, con los intereses devengados hasta el día.

Artículo cincuenta y nueve.

El dueño de los bienes pignorados, a todos los efectos legales, tendrá la consideración de depositario de los mismos, con la consiguiente responsabilidad civil y criminal, no obstante su derecho a usar de los mismos sin menoscabo de su valor.

El acreedor podrá exigir, a la muerte de dicho depositario legal, que los bienes pignorados se entreguen materialmente en depósito a otra persona.

Artículo sesenta.

Los bienes pignorados no se podrán trasladar del lugar en que se encuentren, según la escritura o póliza, sin consentimiento del acreedor.

Artículo sesenta y uno.

Son de cuenta del deudor las expensas o gastos necesarios para la debida conservación, reparación, administración y recolección de los bienes pignorados.

Artículo sesenta y dos.

Si el deudor hiciere mal uso de los bienes o incumpliere las obligaciones establecidas en los artículos anteriores, el acreedor podrá exigir la devolución de la cantidad adecuada o la inmediata venta de la prenda, sin perjuicio de las responsabilidades que procedieren.

La pérdida o deterioro de dichos bienes dará derecho a la indemnización correspondiente, exigible a los responsables del daño y, en su caso, a la entidad aseguradora.

Artículo sesenta y tres.

El acreedor podrá comprobar la existencia de los bienes pignorados e inspeccionar el estado de los mismos. La resistencia del dueño de los bienes al cumplimiento de este deber, después de haber sido requerido notarial o judicialmente al efecto, facultará al acreedor para solicitar del Juzgado competente, acreditando ese requerimiento y la subsistencia de la prenda inscrita a su favor, que se le autorice, con intervención judicial, para penetrar en el local o lugar donde los bienes estuvieren depositados. El Juez, sin más trámites, lo decretará así, y la resolución judicial servirá de mandamiento para que, en unión del acreedor, se practique la diligencia acordada.

Lo dispuesto en los párrafos que anteceden se entiende, sin perjuicio del vencimiento de la obligación garantizada, desde el requerimiento.

Artículo sesenta y cuatro.

En caso de abandono de los bienes pignorados, se entenderá vencida la obligación, y podrá el acreedor encargarse de la conservación, administración y, en su caso, de la recolección de dichos bienes, bajo su exclusiva responsabilidad, del modo y forma pactado en la escritura o póliza de constitución de la prenda.

Artículo sesenta y cinco.

Cuando el deudor, con consentimiento del acreedor, decidiere vender, en todo o en parte, los bienes pignorados, tendrá el último derecho preferente para adquirirlos por dación en pago, siempre que el precio convenido para esa proyectada venta fuere inferior al total importe del crédito, y quedará subsistente por la diferencia.

Artículo sesenta y seis.

No obstante lo establecido en el párrafo primero del artículo 10, serán satisfechos con prelación al crédito pignoraticio:

1.º Los créditos debidamente justificados por semillas, gastos de cultivo y recolección de las cosechas o frutos.

2.º Los de alquileres o rentas de los últimos doce meses de la finca en que se produjeren, almacenaren o depositaren los bienes pignorados.

En caso de concurso, se estará a lo dispuesto en la Ley Concursal.

TÍTULO IV

Registro de hipoteca mobiliaria y de prenda sin desplazamiento

Disposiciones generales

Artículo sesenta y siete.

Bajo la dependencia del Ministerio de Justicia y de la Dirección General de los Registros y del Notariado, y a cargo de los Registradores de la Propiedad, se llevarán los siguientes libros especiales:

«Diario de Hipoteca Mobiliaria y de Prenda sin desplazamiento de posesión».

«Inscripciones de Hipoteca Mobiliaria» e «Inscripciones de Prenda sin desplazamiento de posesión».

Artículo sesenta y ocho.

En los libros expresados en el artículo anterior se inscribirán o, en su caso, anotarán:

a) Los títulos de constitución de la hipoteca mobiliaria o de la prenda sin desplazamiento, o bien su modificación. En ningún caso será necesaria, en dichos Registros, previa inscripción alguna a favor de la persona que otorgue los títulos mencionados, salvo cuando se trate de aeronaves.

b) Los de cesión por actos intervivos y los de cancelación de los mencionados créditos hipotecarios y pignoraticios, cuando éstos estuvieren previamente inscritos a favor del disponente.

c) Los de adjudicación «mortis causa» a favor de persona determinada en la forma prevista en el artículo catorce de la Ley Hipotecaria. Pero no será precisa la adjudicación e inscripción a favor de los herederos para inscribir los títulos de cesión o cancelación que todos ellos otorguen sustituyendo a su causante, siempre que el crédito conste inscrito a nombre de éste. Tampoco necesitarán dicha previa adjudicación ni inscripción a su favor los herederos para el ejercicio de toda clase de acciones ante los Tribunales derivadas de crédito perteneciente a su causante.

d) Los mandamientos judiciales de embargo y los de su cancelación sobre bienes susceptibles de gravamen hipotecario o pignoraticio o sobre los créditos inscritos, así como aquellos a que diere lugar la presentación de la demanda de nulidad del título inscrito.

e) Las resoluciones judiciales firmes que declaren la nulidad del título, rescisión, revocación, resolución o cancelación de las hipotecas o prendas inscritas.

Artículo sesenta y nueve.

Los títulos expresados en el artículo anterior se inscribirán en el correspondiente Registro de la Propiedad, conforme a las siguientes reglas:

Primera. Los de hipoteca de los establecimientos mercantiles y los de maquinaria industrial, en el Registro en cuya demarcación radique el inmueble en que estén instaladas.

Segunda. Los de automóviles y otros vehículos de motor, en el Registro de la capital de la provincia donde estén matriculados. Los de tranvías en el Registro que corresponda al punto de arranque de la línea, y los de vagones en el domicilio del propietario.

Tercera. Los de propiedad intelectual e industrial en el Registro de la Propiedad de Madrid que determine el Ministerio.

Cuarta. Los de aeronaves en la Sección correspondiente del Registro Mercantil de la provincia donde se hallaren matriculadas.

Artículo setenta.

Los de prenda sin desplazamiento de posesión se inscribirán en el respectivo Registro de la Propiedad conforme a las siguientes reglas:

Primera. Los de prenda de frutos pendientes, cosechas esperadas y la de maquinaria y aperos comprendidos en el número cuarto del artículo cincuenta y dos, en el Registro en

cuya circunscripción territorial se halle la finca en que se produjeren o se verifique la explotación a que estuvieren afectos.

Segunda. Los de prenda de productos de explotaciones agrícolas, frutos separados o mercaderías y materias primas almacenadas, en el Registro correspondiente al lugar en que se halle el almacén donde estén depositados o hubieren de depositarse.

Tercera. Los de prenda de animales, sus crías y productos, en el Registro donde se halle la finca a cuya explotación estuvieron adscritos o donde se hallen las cuadras, establos, viveros, criaderos, etc.

Cuarta. Los de prenda de bienes u objetos de valor artístico o histórico, máquinas o aparatos que no estén afectos a explotaciones agrícolas, forestales o pecuarias, bienes muebles de características propias, en el Registro correspondiente al domicilio del pignorante.

Quinta. Cuando la finca radique en territorio perteneciente a dos o más Registros se practicará la inscripción en cada uno de ellos.

Artículo setenta y uno.

En el Libro Diario se hará constar, por orden riguroso de entrada, el día y la hora de la presentación de los títulos referentes a hipotecas mobiliarias y prendas sin desplazamiento, debiéndose practicar las inscripciones correspondientes en el plazo de treinta días, a contar desde esa presentación.

Artículo setenta y dos.

Los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, en los documentos presentados:

a) La legalidad de las formas extrínsecas.

b) La capacidad y la facultad de disposición de los otorgantes, así como la competencia del Juez, Tribunal o funcionarios autorizantes.

c) La legalidad del contenido de los documentos. El Registrador se limitará en este punto a examinar si el referido contenido infringe o no, de una manera clara, directa y concreta, alguna disposición legal de carácter imperativo. El Registrador hará constar la disposición legal y el número del artículo o párrafo de la misma infringido, en la forma antes dicha.

Artículo setenta y tres.

La calificación del Registrador que suspenda o deniegue cualquier operación referente a la hipoteca mobiliaria o a la prenda sin desplazamiento de posesión, si aquél no accediera a reformarla, podrá ser recurrida por los interesados al amparo del artículo sesenta y seis y concordantes del Reglamento del Registro Mercantil.

Artículo setenta y cuatro.

Las escrituras de constitución de hipoteca se inscribirán destinándose, a cada bien hipotecado, un asiento separado y especial, en folio independiente, y figurando todos los asientos relativos a dicho bien, mientras no se cancele la hipoteca y otros gravámenes, bajo un solo número, a continuación unos de otros, sin solución de continuidad. Cancelados todos estos gravámenes se extinguirá el número y se cerrará el folio.

Cada escritura o pólizas de constitución de prenda sin desplazamiento se inscribirá separadamente, en un solo asiento, cualesquiera que sean los bienes que comprende.

Artículo setenta y cinco.

Cuando se hipoteque un establecimiento mercantil o maquinaria industrial o se pignoren bienes susceptibles, uno y otros, de extenderse a ellos la hipoteca del inmueble donde están instalados, conforme al artículo ciento once de la Ley Hipotecaria, se hará constar la constitución de la hipoteca o de la prenda, al margen de la inscripción de dominio del inmueble a favor del que hipoteca o pignora. Igual nota se extenderá al margen de la inscripción de la concesión del tranvía cuando se hipotequen éstos.

Extendida esa nota marginal, la hipoteca mobiliaria o la prenda serán preferentes, en cuanto a dichos bienes, respecto a cualquier hipoteca inmobiliaria o gravamen que se inscriba posteriormente con pacto de extensión a los mismos.

Si en el Registro apareciere inscrito, a favor del que hipoteca o pignora, el derecho de arrendamiento del local donde radique el establecimiento mercantil o las máquinas hipotecadas o los bienes pignorados, se extenderá, igualmente, nota al margen de la inscripción correspondiente, en la que se hará constar la constitución de la hipoteca mobiliaria o de la prenda. Extendida esta nota surtirá los efectos señalados en el párrafo anterior.

Las referidas notas marginales se extenderán o cancelarán por los mismos títulos de constitución o cancelación de la hipoteca o de la prenda.

Artículo setenta y seis.

La hipoteca que se constituyere sobre automóviles u otros vehículos de motor, vagones, tranvías, propiedad intelectual, propiedad industrial, aeronaves y maquinaria industrial, será comunicada de oficio por los Registradores de la Propiedad o Mercantiles una vez inscrita a los jefes o encargados de los Registros especiales, quienes acusarán recibo y verificarán las anotaciones que correspondan.

La falta de toma de razón en los Registros especiales no alterará en ningún caso los efectos de la inscripción en el Libro de hipoteca mobiliaria.

Artículo setenta y siete.

Las inscripciones se cancelarán en la forma prevenida en los artículos ochenta y dos y ochenta y tres de la Ley Hipotecaria. Cuando lo sean de hipotecas mobiliarias en garantía de títulos endosables y al portador, su cancelación se hará por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 156 de la misma Ley.

Cuando la inscripción hubiera tenido lugar mediante documento intervenido por Agente de Cambio y Bolsa o Corredor de Comercio colegiado, para su cancelación será suficiente documento intervenido también por Agente o Corredor.

Artículo setenta y ocho.

Los Registros de Hipoteca mobiliaria y de Prenda sin desplazamiento serán públicos. Esta publicidad se hará efectiva:

a) Mediante manifestación directa de los libros al interesado, quien podrá tomar por escrito los datos que necesite.

b) Por simple nota informativa, facilitada por la oficina; y

c) Por certificación de los asientos expedida por el Registrador.

Artículo setenta y nueve.

Las inscripciones de hipoteca caducarán y se cancelarán de oficio o a instancia de parte, una vez transcurridos seis años, y las de prenda, una vez transcurridos tres años, contados, en ambos casos, a partir de la fecha del vencimiento de la obligación garantizada.

Artículo ochenta.

Una disposición general del Ministerio de Justicia determinará los requisitos y circunstancias de los libros y de las inscripciones, así como los libros auxiliares que deberán llevarse y cuanto sea necesario para el inmediato funcionamiento del Registro de Hipoteca mobiliaria y de Prenda sin desplazamiento de posesión.

TÍTULO V

De los procedimientos para hacer efectivos los créditos garantizados

Disposición general

Artículo ochenta y uno.

Sin perjuicio de los procedimientos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, el acreedor podrá hacer efectivo su crédito mediante los que se regulan en la presente Ley.

A los efectos de esta Ley, tercer poseedor es el que adquiera, de conformidad con el artículo cuarto, los bienes hipotecados o pignorados, o sea con el consentimiento del acreedor.

CAPÍTULO I

Normas procesales aplicables a la hipoteca mobiliaria

Sección 1.ª Procedimiento judicial sumario

Artículo ochenta y dos.

(Derogado)

Artículo ochenta y tres.

(Derogado)

Artículo ochenta y cuatro.

(Derogado)

Artículo ochenta y cinco.

(Derogado)

Sección 2.ª Venta extrajudicial

Artículo ochenta y seis.

Para que sea aplicable el procedimiento de venta extrajudicial será necesario:

1.º Que en la escritura de constitución de la hipoteca se designe por el deudor, o por el hipotecante no deudor, en su caso, un mandatario que le represente, en su día, en la venta de los bienes hipotecarios. Este mandatario podrá ser el propio acreedor.

2.º Que asimismo se haga constar el precio en el que los interesados tasan los bienes. El tipo de subasta pactado no podrá ser distinto del que se fije, en su caso, para el procedimiento judicial.

3.º Que se fije por el deudor, o hipotecante no deudor en su caso, un domicilio para requerimientos y notificaciones. También podrá designarse una dirección electrónica, en cuyo caso los requerimientos y notificaciones se harán, además, en esa forma.

En todo lo no especialmente regulado en esta Ley, se aplicará supletoriamente a la venta forzosa extrajudicial derivada de la hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento, las normas sobre subasta electrónica contenidas en la legislación procesal.

Artículo ochenta y siete.

El procedimiento extrajudicial se ajustará necesariamente a las siguientes reglas:

1.ª Sólo podrá ser seguido ante Notario competente para actuar en el lugar donde radiquen los bienes hipotecados o de un distrito colindante a él.

2.ª Se iniciará por un requerimiento dirigido por el acreedor al Notario que, previo el cumplimiento de los requisitos de este artículo, proceda a la venta de los bienes en pública subasta.

En el requerimiento hará constar el acreedor la cantidad exacta que sea objeto de la reclamación, por principal e intereses, y la causa del vencimiento, entregando al Notario el título o títulos de su crédito, revestidos de todos los requisitos exigidos por la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que tengan carácter ejecutivo.

Este requerimiento se hará constar en acta.

3.ª A solicitud del acreedor, el Notario requerirá de pago al deudor, y, en su caso, al hipotecante no deudor o al tercer poseedor, con expresión de la causa del vencimiento y de la cantidad total reclamada, y se hará constar que si no se hiciere el pago se procederá a la subasta de los bienes hipotecados, sin necesidad de nuevas notificaciones ni requerimientos.

Los requeridos, dentro de los cinco días siguientes al del requerimiento, deberán pagar o entregar la posesión material de los bienes hipotecados al acreedor o mandatario designado en la escritura de constitución de la hipoteca.

Cuando el deudor incumpliere la obligación de entregar la posesión de los bienes, el Notario no seguirá adelante con el procedimiento de venta si así lo solicitare el acreedor, quien podrá también, para hacer efectivo su crédito, acudir a cualquiera de los procedimientos judiciales, sin perjuicio de ejercitar las acciones civiles y criminales que le correspondan.

4.ª A instancia del acreedor, a la que se acompañará el requerimiento de pago, el Registrador expedirá certificación literal del asiento de la hipoteca, en la que se expresará que se halla subsistente y sin cancelar o, en su caso, la cancelación o modificaciones que constaren en el Registro, y se relacionarán los asientos posteriores.

El Registrador hará constar, al margen de la inscripción de hipoteca, que ha expedido la certificación expresando su fecha, la iniciación del procedimiento y el Notario ante quien se sigue.

Cuando de la certificación del Registro aparezca algún asiento con posterioridad a la inscripción de la hipoteca, se notificará al deudor y a su titular la existencia del procedimiento para que pueda, si le conviniere, intervenir en la subasta o satisfacer antes del remate el importe del crédito, intereses y costas. En este último caso, los acreedores quedarán subrogados en los derechos del actor y se hará constar el pago y la subrogación al margen de la inscripción de la hipoteca en que dichos acreedores se subroguen y de los respectivos asientos, mediante presentación en el Registro del acta notarial de entrega de las cantidades adeudadas o del mandamiento judicial, en su caso.

5.ª Transcurridos cinco días desde la práctica del requerimiento, se procederá a la subasta, cuya convocatoria se anunciará en el "Boletín Oficial del Estado". La subasta se celebrará de forma electrónica en el Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. La subasta admitirá posturas durante un plazo mínimo de veinte días naturales desde su apertura y no se cerrará hasta transcurrida una hora desde la realización de la última postura, aunque ello conlleve la ampliación del plazo inicial de veinte días a que se refiere este artículo por un máximo de 24 horas.

6.ª La realización del valor del bien se llevará a cabo a través de una única subasta para la que servirá de tipo el valor de tasación establecido en la escritura de constitución de hipoteca. No obstante, si se presentaran posturas por un importe igual o superior al 70 por ciento del valor por el que el bien hubiera salido a subasta, se entenderá adjudicada la finca a quien presente la mejor postura.

Cuando la mejor postura presentada fuera inferior al 70 por ciento del tipo señalado para la subasta, podrá el deudor presentar, en plazo de diez días, tercero que mejore la postura, ofreciendo cantidad igual o superior al 70 por ciento del valor de tasación o que, aun inferior a dicho importe, resulte suficiente para lograr la completa satisfacción del derecho del acreedor.

Transcurrido el expresado plazo sin que el deudor o el titular registral del dominio de los bienes realice lo previsto en el párrafo anterior, el acreedor podrá pedir, dentro del término de cinco días, la adjudicación del bien o bienes por el 70 por ciento del valor en que hubiera

salido a subasta, o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, siempre que dicha cantidad sea superior al 60 por ciento del valor de tasación y a la mejor postura.

Si el acreedor no hiciese uso de la mencionada facultad, se entenderá rematado el bien por quien haya presentado la mejor postura, siempre que la cantidad que haya ofrecido supere el 50 por ciento del valor de tasación o, siendo inferior, cubra, al menos, la cantidad reclamada por todos los conceptos.

Si en la subasta no hubiere ningún postor podrá el acreedor, en el plazo de diez días, pedir la adjudicación por cantidad igual o superior al 50 por ciento de su valor de tasación o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos.

7.ª El acreedor ejecutante podrá concurrir a la subasta como licitador, siempre que existan otros licitadores, sin necesidad de consignar cantidad alguna. Todos los demás licitadores deberán depositar, para tomar parte en la subasta, el 5 por 100 del valor de tasación. La consignación podrá realizarse consintiendo su reserva a los efectos de la regla siguiente.

8.ª Terminada la subasta con adjudicación al mejor postor, depositará éste en poder del Notario, dentro del segundo día, la diferencia entre el depósito previo y el precio de adjudicación, y se devolverá a los demás licitadores el depósito que hubieren constituido. Si el adjudicatario no consignare aquella cantidad, será adjudicado el bien al postor que siguiese al primero en el orden de sus posturas y que hubiera consentido la reserva de su consignación. Las consignaciones de aquellos postores que no hubieran acudido a satisfacer la diferencia, se destinarán al pago de los gastos del procedimiento y el exceso, si lo hubiere, al pago del crédito e intereses.

Cuando el adjudicatario fuere el propio acreedor, deberá consignar la diferencia entre la cantidad reclamada y el precio de la adjudicación, y si no lo hiciere será responsable de los gastos de la subasta celebrada y de las posteriores que fueren necesarias.

9.ª La cantidad obtenida en la subasta se destinará, una vez satisfechos todos los gastos del procedimiento, al pago del crédito por principal e intereses.

El exceso se entregará, por el Notario, al hipotecante o al tercer poseedor si no existieren otras personas que hubieren trabado embargo sobre ellos o interpuesto reclamación judicial, y si las hubiere, se depositará a su disposición en un establecimiento público destinado al efecto.

10.ª La adjudicación de los bienes se hará constar en escritura pública otorgada por el adjudicatario y el deudor, o el hipotecante no deudor o tercer poseedor, según proceda, o su respectivo causahabiente y, si estos últimos no hubieren comparecido, la otorgará en su nombre el mandatario designado al efecto.

En esta escritura pública se harán constar los trámites observados, el precio de la adjudicación, su pago por el adjudicatario, el pago hecho al acreedor y el destino dado al exceso, si lo hubiere.

Si el adjudicatario fuere el mismo acreedor y hubiere sido además nombrado mandatario, podrá otorgar la escritura pública en este doble concepto, haciéndose constar lo antes dicho.

La escritura pública de adjudicación será título bastante para acreditar la propiedad de los bienes y para practicar la cancelación de la hipoteca y de los asientos posteriores, si en ella constare el pago hecho al acreedor y el destino dado al exceso si lo hubiere.

Si el rematante fuere copropietario o tercer poseedor de los bienes subastados, una vez consignado el importe del remate, el Notario limitará la adjudicación a las demás participaciones indivisas que se ejecuten o, sin verificarla, declarará terminado el procedimiento, según los casos. Una copia del acta de la subasta, cuando no exista adjudicación, será igualmente título bastante para practicar la cancelación de la hipoteca y de los asientos posteriores, si en ella constare el pago hecho al acreedor y el destino dado al exceso si lo hubiere.

11.ª Si la subasta quedara desierta y el acreedor no pidiere la adjudicación, se dará por terminado el procedimiento sin efecto, y quedará expedito el derecho de aquél para ejercitarlo en procedimiento judicial correspondiente.

Si el precio de los bienes rematados fuere insuficiente para pagar el crédito total del acreedor, conservará éste su derecho por la diferencia.

12.ª Los trámites del procedimiento, excepción hecha de la escritura de adjudicación de los bienes, se harán constar por diligencias a continuación del acta de iniciación a que se refiere la regla segunda.

Esta acta se incorporará al protocolo en la fecha que corresponda a la última diligencia practicada. Otorgada la escritura pública de adjudicación, se hará constar por nota en dicha acta.

13.ª El adjudicatario de los bienes será puesto en posesión de los mismos por la persona que la tuviere, conforme a la regla tercera. Si no le fueren entregados, podrá pedir la posesión judicial de los mismos conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio de las sanciones civiles o penales que pudiera ejercitar contra quien se hubiere negado injustamente a la entrega.

Artículo ochenta y ocho.

El procedimiento de venta extrajudicial sólo podrá suspenderse por alguna de las causas siguientes:

Primera. Que se presentare certificación del Registro acreditativa de estar cancelada la hipoteca o presentada escritura pública de carta de pago o cancelación de aquélla.

Segunda. Cuando se acredite documentalmente la existencia de causa criminal sobre cualquier hecho de apariencia delictiva que determine la falsedad del título en virtud del cual se proceda, la invalidez o ilicitud del procedimiento de venta.

Tercera. Si constare al Notario la declaración de concurso del deudor, aunque ya estuvieran publicados los anuncios de la subasta del bien. En este caso sólo se alzará la suspensión cuando se acredite, mediante testimonio de la resolución del Juez del concurso, que los bienes o derechos no están afectos, o no son necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.

Cuarta. Si se interpusiera demanda de tercería de dominio, acompañando inexcusablemente con ella título de propiedad, anterior a la fecha de la escritura de hipoteca. Si se tratare de bienes susceptibles de inscripción en algún Registro, dicho título habrá de estar inscrito también con fecha anterior a la hipoteca. La suspensión subsistirá hasta el término de juicio de tercería.

Quinta. Si se acreditare, con certificación del Registro correspondiente, que los mismos bienes están sujetos a otra hipoteca mobiliaria o afectos a hipoteca inmobiliaria, en virtud del artículo 111 de la Ley Hipotecaria, vigentes o inscritas antes de la que motivare el procedimiento. Estos hechos se pondrán en conocimiento del Juzgado correspondiente, a los efectos prevenidos en el artículo 1862 del Código Civil.

En los dos casos precedentes, si la causa de la suspensión afectare sólo a parte de los bienes comprendidos en la hipoteca mobiliaria, podrá seguir el procedimiento respecto de los demás, si así lo solicitare el acreedor.

También se suspenderá la venta extrajudicial cuando cualquiera de las partes acredite haber planteado ante el Juez que sea competente el carácter abusivo de alguna de las cláusulas contractuales del préstamo hipotecario que constituya el fundamento de la venta extrajudicial o que hubiese determinado la cantidad exigible. Una vez sustanciada la cuestión, y siempre que, de acuerdo con la resolución judicial correspondiente, no se trate de una cláusula abusiva que constituya el fundamento de la ejecución o hubiera determinado la cantidad exigible, el Notario podrá proseguir la venta extrajudicial a requerimiento del acreedor.

Verificada alguna de las circunstancias previstas en los apartados 1 y 2, el Notario acordará la suspensión del procedimiento hasta que, respectivamente, terminen el procedimiento criminal o el procedimiento registral si no se declarase la falsedad o no se inscribiese la cancelación de la hipoteca.

La suspensión de la subasta por un periodo superior a 15 días llevará consigo la liberación de las consignaciones o devolución de los avales prestados, retrotrayendo la situación al momento inmediatamente anterior a la publicación del anuncio. La reanudación de la subasta se realizará mediante una nueva publicación del anuncio y una nueva petición de información registral como si de una nueva subasta se tratase.

Si la reclamación del acreedor y la iniciación de la venta extrajudicial tuvieran su base en alguna causa que no sea el vencimiento del plazo o la falta de pago de intereses o de cualquier otra prestación a que estuviere obligado el deudor, se suspenderá dicho procedimiento siempre que con anterioridad a la subasta se hubiere hecho constar en el Registro la oposición al mismo, formulada en juicio declarativo. A este efecto, el Juez, al mismo tiempo que ordene la anotación preventiva de la demanda, acordará que se notifique al Notario la resolución recaída.

Reglas especiales

Artículo ochenta y nueve.

En la hipoteca de establecimientos mercantiles se observarán, además de las reglas establecidas anteriormente, las siguientes:

Primera. Se notificará por acta notarial al arrendador del inmueble la iniciación del procedimiento.

Segunda. Las posturas que se hagan en las subastas serán unitarias por la totalidad de los bienes comprendidos en la hipoteca, sin distribuir entre ellos la cantidad ofrecida.

Se entenderá que los solicitantes aceptan todas las obligaciones que al adquirente del local del negocio impone la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Tercera. Hecha la adjudicación al mejor postor, o al acreedor, en su caso, se considerará precio de traspaso del local la parte correspondiente del de adjudicación, según la proporción que exista entre el tipo total fijado en la escritura para el establecimiento mercantil y la parte de él que en la misma se señaló para el traspaso del local.

En el acto de la adjudicación se hará constar el importe de la participación del propietario en el precio de traspaso, participación que el Juez o Notario retendrá, y al resto se le dará el destino que proceda.

Cuarta. Hecho el remate y consignado, en su caso, el precio, se notificará al arrendador o al tercer poseedor de la finca dentro de los ocho días siguientes, haciéndole saber el resultado de la subasta, el precio total del remate, la parte que de él corresponde al traspaso del local, la participación provisionalmente retenida a su favor en el Juzgado o Notaría, y que tal notificación se efectúa para que pueda ejercitar el derecho de preferente adquisición que le reconoce la Ley de Arrendamientos Urbanos o percibir su participación en el precio del traspaso.

Quinta. Practicada la notificación se procederá, según los casos, en la siguiente forma:

a) Si el propietario optare por percibir su participación, se le entregará por el Juzgado o Notario, y se dictará auto o se autorizará escritura adjudicando los bienes a favor del rematante.

b) Si el propietario ejercitare su derecho de preferencia, consignará el importe correspondiente en poder del Juzgado o Notario, para reembolso al adjudicatario. En este supuesto, se adjudicará el local al propietario de la finca, y el resto de los bienes, al rematante.

Ejercitado el derecho de preferencia, si el precio pagado por el arrendador fuera suficiente para cubrir la cantidad reclamada y los gastos, podrá el adjudicatario, dentro de los tres días siguientes, renunciar a la adjudicación de los restantes bienes, que quedarán para el deudor, devolviéndose a aquél el total que hubiere consignado.

c) Si transcurriera el plazo señalado por la Ley de Arrendamientos Urbanos sin que el propietario de la finca hubiere ejercitado sus derechos, se dictará el auto u otorgará la escritura de adjudicación y se devolverá al adjudicatario la cantidad retenida como participación de aquél en el precio de traspaso. El adjudicatario se atendrá a lo dispuesto en la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Artículo noventa.

Cuando la hipoteca hubiere vencido en virtud de la causa séptima del artículo veintinueve de esta Ley, la transmisión del establecimiento mercantil comprenderá el derecho del arrendatario a volver al inmueble cuando fuere reedificado.

Artículo noventa y uno.

En la hipoteca que recayere sobre un vehículo de motor, el Juez, al admitir la demanda, decretará el secuestro o depósito judicial del vehículo, que se precintará y no podrá ser utilizado, salvo que ello no fuere posible por disposiciones especiales, en cuyo caso se nombrará un interventor. No será de aplicación, en este caso, lo dispuesto en la regla tercera del artículo ochenta y cuatro, salvo si el acreedor prestare fianza suficiente.

CAPÍTULO II

Normas procesales aplicables a la prenda sin desplazamiento

Sección 1.ª Procedimiento judicial sumario

Artículo noventa y dos.

(Derogado)

Artículo noventa y tres.

(Derogado)

Sección 2.ª Procedimiento extrajudicial

Artículo noventa y cuatro.

Para la venta en subasta notarial de los bienes pignorados, el acreedor, por Notario hábil para actuar en el lugar donde se hallen, estén almacenados o se encuentren depositados, requerirá el pago al deudor, expresando la cantidad total reclamada y la causa del vencimiento de la obligación, haciendo constar que, si no se efectuare el pago, se procederá a la subasta de los bienes sin necesidad de nuevas notificaciones ni requerimientos.

El requerido, dentro de los tres días siguientes, deberá pagar o entregar la posesión de los bienes pignorados al acreedor o a la persona que éste haya designado al efecto en el acto del requerimiento.

Cuando el deudor incumpliera la obligación de entregar la posesión de los bienes, el Notario no seguirá adelante su actuación, y el acreedor podrá, para hacer efectivo su crédito, acudir a cualquiera de los procedimientos judiciales, sin perjuicio de ejercitar las acciones civiles y criminales que le correspondan.

Si el deudor no pagare, pero entregare la posesión de los bienes, el Notario procederá a la enajenación de éstos en la forma prevenida en el artículo mil ochocientos setenta y dos del Código Civil.

Artículo noventa y cinco.

Cuando los bienes ejecutados consistan en frutos pendientes o cosechas esperadas, podrán aplazarse las subastas hasta que se haya verificado la recolección de los mismos.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.

En los plazos de días señalados en esta Ley se computarán solamente los hábiles.

Segunda.

Las escrituras públicas previstas en la presente Ley podrán inscribirse sin el previo pago de los impuestos de Derechos reales y Timbre, siempre que el importe de las liquidaciones de los mismos que hubieren de practicarse por todos conceptos sean afianzadas sin restricciones, mediante carta u otro medio escrito, por un Banco Oficial o de la Banca privada inscrita. El Registrador, al practicar así la inscripción, dará cuenta de oficio a la Oficina Liquidadora competente.

Tercera.

En el caso de insuficiencia de los preceptos de esta Ley se aplicarán subsidiariamente los de la legislación hipotecaria en cuanto sean compatibles con la naturaleza de los bienes y con lo prevenido en los artículos anteriores.

Cuarta.

Se autoriza al Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia, para determinar la fecha de entrada en vigor de esta Ley, lo que habrá de efectuarse dentro del plazo de cuatro meses, a partir del día de su promulgación, y para dictar las disposiciones que estime precisas para su debida ejecución y cumplimiento.

DISPOSICIÓN FINAL DEROGATORIA

Quedan derogados los artículos mil ochocientos sesenta y tres bis a mil ochocientos setenta y tres bis del Código Civil, la Ley de cinco de diciembre de mil novecientos cuarenta y uno, el Título Primero y las Disposiciones adicionales del Real Decreto de veintidós de septiembre de mil novecientos diecisiete y las demás disposiciones legales que se opongan a la presente Ley, salvo las especialmente aplicables al Servicio Nacional de Crédito Agrícola.

§ 14

Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial»

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 107, de 5 de mayo de 1975
Última modificación: 25 de julio de 2015
Referencia: BOE-A-1975-9248

Las referencias realizadas al Registro de la Propiedad Industrial deben entenderse hechas a la Oficina Española de Patentes y Marcas, según establece la disposición adicional 1.1 de la Ley 21/1992, de 16 de julio. Ref. BOE-A-1992-17363.

El destino de la propiedad industrial va íntimamente ligado al de la industria y, en definitiva, al del desarrollo económico del país a través de su incidencia directa en los resortes clave de la política tecnológica, ya que las invenciones industriales de un país, determinan su grado de desarrollo tecnológico, y los signos distintivos del comerciante o industrial coadyuvan fundamentalmente al objetivo final de toda la actividad industrial, cual es la comercialización de los productos.

La apremiante necesidad de dar a este sector punta de la actividad económica la eficiencia que el grado de desarrollo logrado en nuestro país exige, hacen inaplazable la adecuación de la estructura y funcionamiento del Registro de la Propiedad Industrial, de forma que pueda servir de estímulo al industrial, a través de una organización que proteja en forma adecuada su actividad.

Con arreglo a estas directrices se organiza el actual Registro de la Propiedad Industrial, configurándolo como entidad .Estatal Autónoma dentro de los principios más ortodoxos que contiene la legislación reguladora de estos entes, en orden a dotarlo de la necesaria flexibilidad que permita su permanente adaptación a la constante evolución de este Organismo en forma análoga a la arbitrada en otros países de organización administrativa similar a la de España. En este sentido ha de entenderse la modificación de las Tasas vigentes de los servicios del Registro de la Propiedad Industrial dirigida a asegurar un nivel de servicio adecuado, permitiendo, además, la autofinanciación del Organismo.

Por otra parte, la presente Ley tiene también la finalidad de adecuar la organización a los compromisos internacionales contraídos en este campo y establecer la base imprescindible para disponer de la información tecnológica almacenada de forma que permita sentar con la máxima urgencia una estrategia tecnológica de cara al desarrollo del país, en especial en el campo relativo a la transferencia de tecnología, cuya desfavorable repercusión en la balanza de pagos es de sobra conocida.

En su virtud y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes, vengo en sancionar:

I. Naturaleza

Artículo primero.

I. El Registro de la Propiedad Industrial se constituye como Organismo autónomo adscrito al Ministerio de Industria, teniendo a su cargo, en régimen de descentralización, el cumplimiento de las funciones y ejercicio de las actividades que por esta Ley se le encomiendan.

II. El Registro de la Propiedad Industrial es una Entidad de Derecho Público, con personalidad jurídica y autonomía económica y administrativa para la realización de sus fines, así como para la gestión de su patrimonio y de los fondos que se le asignen.

III. La organización, la actividad y el funcionamiento del Organismo se ajustarán a las disposiciones del título I de la Ley de Régimen Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas, de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho y a las especiales establecidas por la presente Ley.

II. Fines y funciones

Artículo segundo.

El Registro de la Propiedad Industria tendrá a su cargo la realización de la actividad administrativa que al Estado corresponde en materia de propiedad industrial conforme a la legislación y convenios internacionales en vigor, y será el instrumento de la política tecnológica en este campo atribuyéndosele de manera especial:

Uno. Las actuaciones administrativas encaminadas al reconocimiento y mantenimiento de la protección registral a las diversas manifestaciones de la propiedad industrial -invenciones, creaciones de forma y signos distintivos-, comprendiendo la tramitación y resolución de expedientes, las anotaciones para constancia y la conservación y publicidad de la documentación.

Dos. Difundir eficazmente de forma periódica la información tecnológica objeto de registro, sin perjuicio de otro tipo de publicaciones especiales que parezcan aconsejables.

Tres. Aplicar, dentro de su competencia, los convenios internacionales vigentes en materia de propiedad industrial, proponiendo, en su caso, la adhesión de nuestro país a aquellos que no hayan sido aún suscritos, y, en general, facilitar el desarrollo de las relaciones internacionales en este campo.

Cuatro. Promover iniciativas y desarrollar actividades conducentes al mejor conocimiento y a la más adecuada protección de la propiedad industrial, tanto en el orden nacional como en el internacional y mantener relaciones directas con cuantos Organismos y Entidades españolas o extranjeras se ocupen de estas materias.

Cinco. Informar sobre los proyectos de Ley y demás disposiciones de carácter general que hayan de dictarse en materia de propiedad industrial y emitir dictámenes sobre cuestiones referentes a la misma cuando para ello sea requerida por las autoridades, tribunales o Entidades oficiales.

Seis. Desempeñar como institución mediadora y arbitral, y de acuerdo con lo previsto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, las funciones que por real decreto se le atribuyan para la solución de conflictos relativos a la adquisición, utilización, contratación y defensa de los derechos de Propiedad Industrial en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho.

Siete. Cualquier otra función que la legislación vigente atribuya actualmente a la Oficina Española de Patentes y Marcas o las que en lo sucesivo le sean expresamente encomendadas en las materias propias de su competencia.

III. Organización

Artículo tercero.

La estructura general básica del Registro de la Propiedad Industrial estará constituida por los siguientes órganos:

1. El Presidente del Organismo.
2. El Director del Organismo.
3. La Secretaría General.
4. Los Departamentos.

Artículo cuarto.

1. El Presidente del Organismo será el titular del órgano superior o directivo del Ministerio de adscripción de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de acuerdo con lo que establezca su Estatuto.

2. Son facultades del Presidente del Organismo:

a) Definir la política del Organismo y establecer las directrices de su actuación.

b) Aprobar la gestión del Director del Organismo.

c) Conocer el funcionamiento de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por medio de los informes que periódicamente rinda el Director.

d) Aprobar el anteproyecto del presupuesto de ingresos y gastos, así como la liquidación anual del mismo.

e) Aprobar la memoria anual de actividades del Organismo.

f) Adoptar, en su caso, acuerdos sobre los asuntos que por su naturaleza e importancia sean sometidos a su conocimiento.

Artículo quinto.

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

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

Artículo sexto.

La Secretaría General y los Departamentos son los órganos de trabajo de nivel superior del Organismo. Su número, denominación y competencias y las de las restantes unidades orgánicas de inferior nivel se establecerán en el Reglamento correspondiente.

IV. Personal

Artículo séptimo.

El personal al servicio del Registro de la Propiedad Industrial se regirá por las normas contenidas en el capítulo X del título I de la Ley de Entidades Estatales Autónomas de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho y disposiciones dictadas para su aplicación.

V. Medios económicos

Artículo octavo.

La Hacienda del Registro de la Propiedad Industrial estará formada por:

a) La subvención que figure en los Presupuestos Generales del Estado.

b) El producto de la recaudación por las Tasas y Exacciones Parafiscales unificadas que se establecen por la presente Ley.

c) Los ingresos que con carácter de precios públicos se obtengan por las suscripciones, inserciones y venta del «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» y demás publicaciones del Registro, fotocopias y servicios de información documental.

d) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio.

e) Cualquier otro recurso de los enumerados en el artículo quince de la Ley de Régimen Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho.

Artículo noveno.

Los bienes integrantes del patrimonio del Estado que actualmente utiliza el Organismo para el desenvolvimiento de sus servicios, se regularán de acuerdo con lo prevenido en la Ley de Patrimonio del Estado.

Artículo décimo.

Se establecen las Tasas y Exacciones Parafiscales unificadas por servicios, prestaciones y actividades administrativas del Registro de la Propiedad Industrial, que se sujetarán a lo dispuesto por la presente Ley, a lo establecido en la Ley de Tasas y Exacciones Parafiscales de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho y a la Ley General Tributaria y disposiciones complementarias de las mismas.

Artículo undécimo.

Las Tasas y Exacciones Parafiscales unificadas a que se refiere el artículo anterior tendrán las características que a continuación se indican:

Uno. Organismo gestor.-Sin perjuicio de la superior gestión del Ministerio de Hacienda, la administración, liquidación y notificación de las Tasas corresponderá al Registro de la Propiedad Industrial.

Dos. Hecho imponible.-Constituirá el hecho imponible de las tasas la realización de los servicios, prestaciones y actividades administrativas en materia de propiedad industrial que se indican en las tarifas de la presente Ley.

Tres. Sujeto pasivo.-Será sujeto pasivo del pago de las tasas la persona física o jurídica, nacional o extranjera que solicite alguno de los servicios, prestaciones o actividades indicadas en el apartado anterior.

Cuatro. Bases y tipos de gravamen.-Las bases y tipos de gravamen de las Tasas y Exacciones Parafiscales unificadas por servicios, prestaciones y actividades administrativas del Registro de la Propiedad Industrial serán las siguientes:

	Pesetas
Tarifa 1.ª Adquisición y defensa de derechos	
1.1. Solicitudes.-Por tramitación de expedientes de solicitud, inclusive su inserción en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», referidas al registro, renovación, rehabilitación o ampliación de productos, actividades o servicios, en cualquier modalidad de propiedad industrial y, en general, por la tramitación de expedientes de todas clases, siempre que no tenga señalada una tasa especial, todo ello dentro de los supuestos previstos por la Ley	44,50 €
1.2. Prioridad extranjera.-Por cada prioridad extranjera reivindicada y en cualquier modalidad de propiedad industrial	7,06 €
1.3. Modificaciones.-Por cualquier modificación del expediente presentado, ya sean modificaciones en las Memorias, descripciones o reivindicaciones, ya sean aportaciones posteriores de documentos, tales como autorizaciones o certificados de origen y, en general, en todos aquellos supuestos de modificación de expedientes autorizados por la Ley	6,70 €
1.4. Defectos formales.-Por contestación a suspensiones provocadas por defectos formales en el expediente de solicitud, transferencia, etc.	16,53 €
1.5. Oposiciones.-Por formulación de oposición, tanto en materia de invenciones como en materia de signos distintivos y creaciones de forma	14,27 €
1.6. Títulos.-Por expedición de título de concesión o su duplicado en cualquier modalidad de propiedad industrial	16,53 €
1.7 Registro de una marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento:	17.325
1.8 Renovación de una marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento:	25.890
1.9 Demoras: por demoras en los pagos de las tasas de registro o de las tasas de renovación, los recargos serán del 25 por 100, dentro de los tres primeros meses, y del 50 por 100, dentro de los tres siguientes, hasta el máximo de seis meses de demora.	
Tarifa 2.ª Mantenimiento y transmisión de derechos	
2.1. Anualidades:	
- Patentes de invención y modelos de utilidad: Primera anualidad	100

	Pesetas
Cada anualidad sucesiva, hasta la quinta, inclusive, se incrementará en	100
A partir de la quinta y hasta la décima, cada anualidad se incrementará en	200
A partir de la undécima y hasta la decimoquinta anualidad se incrementará en	500
A partir de la decimosexta, cada anualidad se incrementará en	1.000
- Patentes de introducción:	
Las diez anualidades de una patente de introducción serán equivalentes, respectivamente, a las diez últimas de la patente de invención.	
2.2. Quinquenios.-Por quinquenios de cualquier modalidad de signos distintivos o de creaciones de forma:	
Primer quinquenio	18,06 €
Quinquenios sucesivos	69,54 €
2.3. Demoras.-Por demoras en los pagos de anualidades o de quinquenios, recargos del 25 por 100, dentro de los tres primeros meses, y del 50 por 100, dentro de los tres siguientes, hasta el máximo de seis meses de demora.	
2.4. Explotación y licencias.-Por tramitación de expedientes de puesta en explotación de patentes y modelos de utilidad, de prórrogas de la misma o de existencia de medios, así como por la tramitación del primero o sucesivos ofrecimientos de licencia de explotación o de solicitud de obtención de dicha licencia, en los casos previstos por la Ley	200
2.5. Transferencias.-Por tramitación de expedientes de inscripción de transmisiones o de cesiones o modificaciones de derechos. Por cada registro afectado	300
Tarifa 3.ª Otros servicios	
3.1. Certificaciones, autorizaciones e inscripciones.-Por cada certificación de una inscripción registral, por cada diligencia de autorización de copias de Memorias, planos, etc., por la inscripción de Agentes, de Pasantes-Apoderados o de Apoderados y por sellado y visado de cartas de autorización de empleados de Agentes	14,27 €
3.2. Informes previos.-Sobre posibilidades de registro de signos distintivos	10,46 €

Téngase en cuenta que el apartado 4 queda derogado, en cuanto afecta a las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento, por la disposición derogatoria única.2.c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre. Ref. BOE-A-2001-23093. y en cuanto afecta a modelos y dibujos industriales y artísticos, por la disposición derogatoria única.b) de la Ley 20/2003, de 7 de julio. Ref. BOE-A-2003-13615.

Cinco. Devengo.-La obligación de contribuir nacerá en el momento de solicitarse el servicio, prestación o actividad que constituya el hecho imponible, y en los casos de las tarifas por anualidades o quinquenios el día primero que corresponda a la nueva anualidad o quinquenio a satisfacer.

El pago de las tasas o exacciones podrá ser exigido en el momento de ser solicitado el servicio, prestación o actividad, si bien en el caso de que no fuese prestado surgirá la obligación de devolver lo percibido. En el supuesto de las tasas de mantenimiento de derechos, la fecha de vencimiento será:

a) En el caso de anualidades de patentes y modelos de utilidad, concedidos conforme al Estatuto de la Propiedad Industrial, el último día del mes del aniversario de la fecha de concesión del registro.

b) **(Derogada)**

c) En el caso de quinquenios de modelos y dibujos industriales o artísticos, el último día del mes en que se cumpla el quinto aniversario de la fecha de concesión del registro.

El pago de estas tasas de mantenimiento deberá efectuarse dentro de los tres meses anteriores a la fecha de vencimiento o en el mes posterior a dicha fecha. De no satisfacerse su importe en este plazo, podrá abonarse el mismo con un recargo del 25 por 100 dentro de los tres primeros meses y de un 50 por 100 dentro de los tres siguientes, hasta un máximo de seis meses de demora.

Seis. Forma de pago y recaudación.-Las tasas y exacciones unificadas se satisfacen en la forma y condiciones que por el Ministerio de Hacienda se establezcan, conforme a las normas contenidas en la Ley de Tasas y Exacciones Parafiscales de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho y disposiciones complementarias.

Siete. Destino.-El importe de lo recaudado se destinará a nutrir el presupuesto de ingresos del Registro de la Propiedad Industrial.

Ocho. La fiscalización e intervención de la actividad económica y financiera del Organismo se ajustará a lo dispuesto en los capítulos VI, VII y VIII del título I de la Ley de Entidades Estatales Autónomas de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho.

Artículo duodécimo.

Las tarifas de las cantidades a percibir en concepto de precios por la suscripción, inserción y venta del «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», fotocopias, servicios de información documental y publicaciones en general a cargo del Organismo, se establecerán con arreglo a lo dispuesto en el artículo once de la Ley de Régimen Jurídico de Entidades Estatales Autónomas de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho.

Disposición final primera.

En el plazo de seis meses, contados a partir de la publicación de la presente Ley, el Ministerio de Industria someterá a la aprobación del Consejo de Ministros al Reglamento Orgánico del Registro de la Propiedad Industrial.

Disposición final segunda.

Por los Ministerios de Hacienda y de Industria, en el ámbito de sus respectivas competencias, se dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Ley.

Disposición final tercera.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Disposición derogatoria.

Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

Uno. El capítulo primero del título XI del Estatuto de la Propiedad Industrial de veintiséis de julio de mil novecientos veintinueve, texto ratificado por la Ley de dieciséis de septiembre de mil novecientos treinta y uno.

Dos. El capítulo primero del título XII del mismo Estatuto y el Decreto de treinta y uno de marzo de mil novecientos sesenta, que regulan las tasas por servicios del Registro y «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

Tres. Los apartados b) a e) de la tarifa primera del artículo veintiocho del texto refundido de Tasas Fiscales de uno de diciembre de mil novecientos sesenta y seis y preceptos que en materia de propiedad industrial se contienen en los artículos veintiséis, veintisiete, veintinueve y treinta del mismo texto refundido.

Cuatro. En general, cuantas disposiciones se opongan, a lo establecido en la presente Ley.

Disposición transitoria.

Hasta tanto se dicte el Reglamento Orgánico del Registro a que se refiere la disposición final primera, se desarrollarán las actividades de acuerdo con la organización y competencias del actual Registro de la Propiedad industrial.

§ 15

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 10, de 11 de enero de 1991
Última modificación: 3 de enero de 2025
Referencia: BOE-A-1991-628

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren,

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

PREÁMBULO

I. La competencia desleal, aun constituyendo una pieza legislativa de importancia capital dentro del sistema del Derecho mercantil, ha sido un sector del que tradicionalmente ha estado ausente el legislador. Esta circunstancia, parcialmente remediada por la reciente aprobación de las Leyes 32/1988, de 10 de noviembre de Marcas, y 34/1988 de 11 de noviembre General de Publicidad, había propiciado la formación de una disciplina discontinua y fragmentaria que muy pronto habría de revelarse obsoleta y de quedar, en la realidad de los hechos, desprovista de fuerza. En efecto, las normas que tradicionalmente han nutrido dicha disciplina se encontraban dispersas en leyes de distinta edad y procedencia; contemplaban únicamente aspectos parciales (y a menudo meramente marginales) de esa vasta realidad que es la competencia desleal; respondían a modelos de regulación desfasados, que en la actualidad -según ha mostrado nuestra más reciente y atenta doctrina- carecen de parangón en el Derecho comparado e incluso de anclaje en la evolución general del propio; y, en fin, eran normas que ni siquiera dentro de sus limitaciones podían considerarse eficaces, debido a la escasa calidad y flexibilidad de su aparato sancionador. El régimen de la competencia desleal se había convertido así en un escenario normativo languideciente, al amparo del cual pudieron proliferar prácticas concurrenciales incorrectas que en no pocas ocasiones han ocasionado un grave deterioro de nuestro tráfico mercantil.

II. La presente Ley, completando y, en ocasiones, refundiendo los esfuerzos de la racionalización sectoriales iniciados por las ya recordadas leyes de Marcas y Publicidad, aspira a poner término a la tradicional situación de incertidumbre y desamparo que ha vivido el sector, creando un marco jurídico cierto y efectivo, que sea capaz de dar cauce a la cada vez más enérgica y sofisticada lucha concurrencial. Varias circunstancias hacían inexcusable esta iniciativa.

La primera viene dada por la creciente demanda social que al respecto se ha dejado sentir en los últimos tiempos. La apertura de nuevos mercados. La emancipación de nuestra vida mercantil de vínculos corporativos y proteccionistas y una mayor sensibilidad de nuestros hombres de empresa hacia la innovación de las estrategias comerciales han abierto nuevas perspectivas a nuestra economía, pero al propio tiempo han puesto de manifiesto el peligro de que la libre iniciativa empresarial sea objeto de abusos, que con frecuencia se revelan gravemente nocivos para el conjunto de los intereses que confluyen en el sector. El interés privado de los empresarios, el interés colectivo de los consumidores y el propio interés público del Estado al mantenimiento de un orden concurrencial debidamente saneado.

La Ley responde, en segundo lugar, a la necesidad de homologar, en el plano internacional, nuestro ordenamiento concurrencial. España ha omitido esta equiparación en ocasiones anteriores. Pero en el momento presente, esa situación ya no podía prolongarse por más tiempo sin grave inconveniente. El ingreso en la Comunidad Económica Europea exigía, en efecto, la introducción en el entramado de nuestro Derecho mercantil y económico de una disciplina de la competencia desleal que estableciese condiciones concurrenciales similares a las que reinan o imperan en el conjunto de los demás Estados miembros. Desde esta perspectiva, la presente Ley se propone dar un paso más en la dirección iniciada por la reciente Ley de Marcas, por medio de la cual se ha tratado de materializar el compromiso contraído en los artículos 10 bis. y 10 ter. del Convenio de la Unión de París.

Obedece la Ley, finalmente, a la necesidad de adecuar el ordenamiento concurrencial a los valores que han cuajado en nuestra constitución económica. La Constitución Española de 1978 hace gravitar nuestro sistema económico sobre el principio de libertad de empresa y, consiguientemente, en el plano institucional, sobre el principio de libertad de competencia. De ello se deriva, para el legislador ordinario, la obligación de establecer los mecanismos precisos para impedir que tal principio pueda verse falseado por prácticas desleales, susceptibles eventualmente de perturbar el funcionamiento concurrencial del mercado. Esta exigencia constitucional se complementa y refuerza por la derivada del principio de protección del consumidor, en su calidad de parte débil de las relaciones típicas de mercado, acogido por el artículo 51 del texto constitucional. Esta nueva vertiente del problema en general desconocida por nuestro Derecho tradicional de la competencia desleal, ha constituido un estimulo adicional de la máxima importancia para la emanación de la nueva legislación.

III. Las circunstancias antes señaladas, al tiempo que ponen de manifiesto la oportunidad de la Ley, dan razón de los criterios y objetivos que han presidido su elaboración; a saber: generalidad, modernidad e institucionalidad. El propósito que ha guiado al legislador ha sido, en efecto, el de elaborar una Ley general, capaz de satisfacer la heterogénea demanda social que registra el sector desde la perspectiva unitaria del fenómeno concurrencial; una Ley moderna, inspirada en los modelos de regulación más avanzados y susceptible de situar a nuestro ordenamiento de la competencia en la órbita del Derecho europeo del momento; una Ley, en fin, de corte institucional, apta para garantizar o asegurar una ordenación del juego competitivo acorde con la escala de valores e intereses que ha cristalizado en nuestra constitución económica.

El resultado no podía ser otro que una profunda renovación de nuestro vigente Derecho de la competencia desleal. Dicha renovación se advierte, cuando menos, en el triple plano de la orientación, de la configuración y de la realización de la disciplina.

1. Por lo que se refiere al principio de los planos mencionados, la Ley introduce un cambio radical en la concepción tradicional del Derecho de la competencia desleal. Este deja de concebirse como un ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictos entre los competidores para convertirse en un instrumento de ordenación y control de las conductas en el mercado. La institución de la competencia pasa a ser así el objeto directo de protección. Significativo a este respecto es, entre otros muchos, el artículo 1. También, y muy especialmente, el artículo 5 en el que, implícitamente al menos, se consagra la noción de abuso de la competencia. Esta nueva orientación de la disciplina trae consigo una apertura de la misma hacia la tutela de intereses que tradicionalmente habían escapado a la atención del legislador mercantil. La nueva Ley, en efecto, se hace portadora no sólo de los intereses privados de los empresarios en conflicto, sino también de los intereses colectivos del

consumo. Esta ampliación y reordenación de los intereses protegidos está presente a lo largo de todos los preceptos de la Ley. Particularmente ilustrativo resulta el artículo 19, que atribuye legitimación activa para el ejercicio de las acciones derivadas de la competencia desleal a los consumidores (individual y colectivamente considerados).

2. En lo que atañe a la configuración sustantiva de la disciplina, las novedades no son menos importantes. A este respecto resultan especialmente destacables los dos primeros capítulos de la Ley, en los que, respectivamente, se incardinan la parte general y la parte especial de la disciplina.

En el Capítulo I, y específicamente en los artículos 2 y 3, se establecen los elementos generales del ilícito concurrencial (aplicables a todos los supuestos concretos tipificados en el Capítulo II, excepción hecha del previsto en el artículo 13, relativo a la violación de secretos industriales). A la hora de perfilar tales elementos o presupuestos de aplicación de la disciplina se ha seguido por imperativo de la orientación institucional y social de la Ley, un criterio marcadamente restrictivo. Para que exista acto de competencia desleal basta, en efecto, con que se cumplan las dos condiciones previstas en el párrafo primero del artículo 2; Que el acto se «realice en el mercado» (es decir, que se trate de un acto dotado de trascendencia externa) y que se lleve a cabo con «fines concurrenciales» (es decir, que el acto -según se desprende del párrafo segundo del citado artículo- tenga por finalidad «promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero»). Si dichas circunstancias concurren, el acto podrá ser perseguido en el marco de la nueva Ley. No es necesaria ninguna otra condición ulterior; y concretamente -según se encarga de precisar el artículo 3- no es necesario que los sujetos -agente y paciente- del acto sean empresarios (la Ley también resulta aplicable a otros sectores del mercado: artesanía, agricultura, profesiones liberales, etc.), ni se exige tampoco que entre ellos medie una relación de competencia. En este punto, y por exigencia de sus propios puntos de partida, la Ley ha incorporado las orientaciones más avanzadas del Derecho comparado, desvinculando la persecución del acto del tradicional requisito de la relación de competencia, que sólo tiene acomodo en el seno de una concepción profesional y corporativa de la disciplina.

Las disposiciones generales del Capítulo I se cierran con una norma unilateral de Derecho internacional privado que establece un criterio de conexión -el mercado afectado por el acto de competencia desleal- en plena armonía con la inspiración institucional de la Ley.

El núcleo dispositivo de la Ley se halla ubicado en el Capítulo II, donde se tipifican las conductas desleales. El capítulo se abre con una generosa cláusula general de la que en buena medida va a depender -como muestra la experiencia del Derecho comparado- el éxito de la Ley y la efectiva represión de la siempre cambiante fenomenología de la competencia desleal. El aspecto tal vez más significativo de la cláusula general radica en los criterios seleccionados para evaluar la deslealtad del acto. Se ha optado por establecer un criterio de obrar, como es la «buena fe», de alcance general, con lo cual, implícitamente, se han rechazado los más tradicionales («corrección profesional», «usos honestos en materia comercial e industrial», etc.), todos ellos sectoriales y de inequívoco sabor corporativo.

Pero la amplitud de la cláusula general no ha sido óbice para una igualmente generosa tipificación de los actos concretos de competencia desleal, con la cual se aspira a dotar de mayor certeza a la disciplina. El catálogo incluye, junto a las más tradicionales prácticas de confusión (artículo 6), denigración (artículo 9) y explotación de la reputación ajena (artículo 12), los supuestos de engaño (artículo 7), de violación de secretos (artículo 13), de inducción a la infracción contractual (artículo 14) y otros que sólo han cobrado un perfil nítido y riguroso en la evolución europea de las últimas décadas, tales como la venta con primas y obsequios (artículo 8), la violación de normas (artículo 15), la discriminación (artículo 16) y la venta a pérdida (artículo 17). De acuerdo con la finalidad de la Ley, que en definitiva se cifra en el mantenimiento de mercados altamente transparentes y competitivos, la redacción de los preceptos anteriormente citados ha estado presidida por la permanente preocupación de evitar que prácticas concurrenciales incómodas para los competidores puedan ser calificadas, simplemente por ello, de desleales. En este sentido, se ha tratado de hacer tipificaciones muy restrictivas, que en algunas ocasiones, más que dirigirse a incriminar una determinada práctica, tienden a liberalizarla o por lo menos a zanjar posibles dudas acerca

de su deslealtad. Significativos a este respecto son los artículos 10 y 11, relativos a la publicidad comparativa y a los actos de imitación e incluso los ya citados artículos 16 y 17 en materia de discriminación y venta a pérdida.

3. La Ley se esfuerza, finalmente, por establecer mecanismos sustantivos y procesales suficientemente eficaces para una adecuada realización de la disciplina. Al respecto resultan relevantes los Capítulos III y IV. En el primero de ellos se regulan con detalle las acciones derivadas del acto de competencia desleal. Los extremos más significativos se hallan contemplados por los artículos 18 y 19. El artículo 18 realiza un censo completo de tales acciones (declarativa, de cesación, de remoción, de rectificación, de resarcimiento de daños y perjuicios y de enriquecimiento injusto), poniendo a disposición de los interesados un amplio abanico de posibilidades para una eficaz persecución del ilícito concurrencial. El artículo 19 disciplina en términos muy avanzados la legitimación activa para el ejercicio de las acciones anteriormente mencionadas. La novedad reside en la previsión, junto a la tradicional legitimación privada (que se amplía al consumidor perjudicado), de una legitimación colectiva (atribuida a las asociaciones profesionales y de consumidores). De este modo se pretende armonizar este sector de la normativa con la orientación general de la Ley y al mismo tiempo multiplicar la probabilidad de que las conductas incorrectas no queden sin sanción.

El Capítulo IV alberga algunas especialidades procesales que se ha creído oportuno introducir al objeto de conseguir, sin merma de las debidas garantías, un mayor rigor, y una mayor eficacia y celeridad en las causas de competencia desleal. Desde esta perspectiva resultan particularmente elocuentes los artículos 24 y 25. El primero de ellos prevé un generoso catálogo de diligencias preliminares, encaminado a facilitar al posible demandante la obtención de la información necesaria para preparar el juicio. La experiencia demuestra que sin instrumentos de este tipo, a través de los cuales se asegure el acceso al ámbito interno de la empresa que presumiblemente ha cometido una práctica desleal, las acciones de competencia desleal se hallan, con frecuencia, condenadas al fracaso. El segundo de los preceptos mencionados, el artículo 25, regula las medidas cautelares, otra de las piezas clave para una eficaz defensa del interesado contra los actos de competencia desleal.

El capítulo -y con él la Ley- se cierra con una disposición inspirada por la Directiva CEE en materia de publicidad engañosa. Se trata del artículo 26, que contempla la posibilidad de que el juez invierta, en beneficio del demandante, la carga de la prueba relativa a la falsedad e inexactitud de las indicaciones o manifestaciones enjuiciadas en una causa de competencia desleal. Ciertamente, la norma se halla ya recogida en la Ley General de Publicidad. No está de más, sin embargo, que se reitere en el ámbito de la legislación general, debido a su más amplia proyección.

IV. Finalmente ha de hacerse una referencia a la oportunidad de la presente Ley desde el punto de vista de la distribución territorial de competencias. La premisa de la que se ha partido es que la «competencia desleal» constituye una materia reservada a la competencia del Estado. Esta es, en efecto, la conclusión a la que se arriba en aplicación del artículo 149 número 1 de la Constitución, tanto en sus apartados 6 y 8 que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre la «legislación mercantil» y las «bases de las obligaciones contractuales» como, en cierto modo, en su apartado 13, que reserva al Estado las «bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica». Este punto de vista se refuerza apelando a la doctrina del Tribunal Constitucional a tenor de la cual el límite implícito de la competencia autonómica ha de situarse en la necesidad de garantizar la «unidad de mercado» en el territorio nacional.

El legislador es consciente, ciertamente, de que la materia de la «competencia desleal» se halla muy próxima a las materias de «comercio interior» y de «tutela del consumidor» respecto de las cuales las Comunidades Autónomas tienen asumidas competencias. Precisamente por ello ha tratado de ser especialmente escrupuloso a la hora de delimitar el objeto y el campo de su regulación. La cuestión es clara con relación al título competencial de «comercio interior», cuyas materias quedan perfectamente excluidas de la presente Ley. Más dudas puede suscitar, a primera vista, el título relativo a la «protección del consumidor». Un examen atento de la normativa aprobada enseguida muestra, sin embargo, que tampoco por este lado se han mezclado o confundido ordenes materiales y competenciales distintas. La Ley, en efecto, disciplina directa e inmediatamente la actividad concurrencial. El hecho de

que a la hora de establecer el cauce jurídico de esa actividad haya tenido en cuenta, muy especialmente por cierto, los intereses de los consumidores no significa que haya invadido terrenos que no son propios de su regulación; significa simplemente que, en el trance de reglamentar los comportamientos de los operadores del mercado, se ha guiado -de acuerdo con los criterios consolidados en la evolución actual del Derecho comparado y por imperativo de la propia Carta Constitucional- por la necesidad de reforzar la posición del consumidor como parte débil de las relaciones típicas del mercado.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. *Finalidad.*

Esta ley tiene por objeto la protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado, y a tal fin establece la prohibición de los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita en los términos de la Ley General de Publicidad.

Artículo 2. *Ámbito objetivo.*

1. Los comportamientos previstos en esta Ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales.
2. Se presume la finalidad concurrencial del acto cuando, por las circunstancias en que se realice, se revele objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero.
3. La ley será de aplicación a cualesquiera actos de competencia desleal, realizados antes, durante o después de una operación comercial o contrato, independientemente de que éste llegue a celebrarse o no.

Artículo 3. *Ámbito subjetivo.*

1. La ley será de aplicación a los empresarios, profesionales y a cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que participen en el mercado.
2. La aplicación de la Ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del acto de competencia desleal.

CAPÍTULO II

Actos de competencia desleal

Artículo 4. *Cláusula general.*

1. Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe.

En las relaciones con consumidores y usuarios se entenderá contrario a las exigencias de la buena fe el comportamiento de un empresario o profesional contrario a la diligencia profesional, entendida ésta como el nivel de competencia y cuidados especiales que cabe esperar de un empresario conforme a las prácticas honestas del mercado, que distorsione o pueda distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio o del miembro medio del grupo destinatario de la práctica, si se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo concreto de consumidores.

A los efectos de esta ley se entiende por comportamiento económico del consumidor o usuario toda decisión por la que éste opta por actuar o por abstenerse de hacerlo en relación con:

a) La selección de una oferta u oferente.
b) La contratación de un bien o servicio, así como, en su caso, de qué manera y en qué condiciones contratarlo.
c) El pago del precio, total o parcial, o cualquier otra forma de pago.
d) La conservación del bien o servicio.
e) El ejercicio de los derechos contractuales en relación con los bienes y servicios.

Igualmente, a los efectos de esta ley se entiende por distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio, utilizar una práctica comercial para mermar de manera apreciable su capacidad de adoptar una decisión con pleno conocimiento de causa, haciendo así que tome una decisión sobre su comportamiento económico que de otro modo no hubiera tomado.

2. Para la valoración de las conductas cuyos destinatarios sean consumidores, se tendrá en cuenta al consumidor medio.

3. Las prácticas comerciales que, dirigidas a los consumidores o usuarios en general, únicamente sean susceptibles de distorsionar de forma significativa, en un sentido que el empresario o profesional pueda prever razonablemente, el comportamiento económico de un grupo claramente identificable de consumidores o usuarios especialmente vulnerables a tales prácticas o al bien o servicio al que se refieran, por presentar una discapacidad, por tener afectada su capacidad de comprensión o por su edad o su credulidad, se evaluarán desde la perspectiva del miembro medio de ese grupo. Ello se entenderá, sin perjuicio de la práctica publicitaria habitual y legítima de efectuar afirmaciones exageradas o respecto de las que no se pretenda una interpretación literal.

Artículo 5. *Actos de engaño.*

1. Se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, siempre que incida sobre alguno de los siguientes aspectos:

a) La existencia o la naturaleza del bien o servicio.

b) Las características principales del bien o servicio, tales como su disponibilidad, sus beneficios, sus riesgos, su ejecución, su composición, sus accesorios, el procedimiento y la fecha de su fabricación o suministro, su entrega, su carácter apropiado, su utilización, su cantidad, sus especificaciones, su origen geográfico o comercial o los resultados que pueden esperarse de su utilización, o los resultados y características esenciales de las pruebas o controles efectuados al bien o servicio.

c) La asistencia posventa al cliente y el tratamiento de las reclamaciones.

d) El alcance de los compromisos del empresario o profesional, los motivos de la conducta comercial y la naturaleza de la operación comercial o el contrato, así como cualquier afirmación o símbolo que indique que el empresario o profesional o el bien o servicio son objeto de un patrocinio o una aprobación directa o indirecta.

e) El precio o su modo de fijación, o la existencia de una ventaja específica con respecto al precio.

f) La necesidad de un servicio o de una pieza, sustitución o reparación.

g) La naturaleza, las características y los derechos del empresario o profesional o su agente, tales como su identidad y su solvencia, sus cualificaciones, su situación, su aprobación, su afiliación o sus conexiones y sus derechos de propiedad industrial, comercial o intelectual, o los premios y distinciones que haya recibido.

h) Los derechos legales o convencionales del consumidor o los riesgos que éste pueda correr.

2. Cuando el empresario o profesional indique en una práctica comercial que está vinculado a un código de conducta, el incumplimiento de los compromisos asumidos en dicho código, se considera desleal, siempre que el compromiso sea firme y pueda ser verificado, y, en su contexto fáctico, esta conducta sea susceptible de distorsionar de manera significativa el comportamiento económico de sus destinatarios.

3. También se considera desleal cualquier operación de comercialización de un bien como idéntico a otro comercializado en otros Estados miembros, cuando dicho bien presente una composición o unas características significativamente diferentes, a menos que esté justificado por factores legítimos y objetivos.

Artículo 6. *Actos de confusión.*

Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.

El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.

Artículo 7. *Omisiones engañosas.*

1. Se considera desleal la omisión u ocultación de la información necesaria para que el destinatario adopte o pueda adoptar una decisión relativa a su comportamiento económico con el debido conocimiento de causa. Es también desleal si la información que se ofrece es poco clara, ininteligible, ambigua, no se ofrece en el momento adecuado, o no se da a conocer el propósito comercial de esa práctica, cuando no resulte evidente por el contexto.

2. Para la determinación del carácter engañoso de los actos a que se refiere el apartado anterior, se atenderá al contexto fáctico en que se producen, teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias y las limitaciones del medio de comunicación utilizado.

Cuando el medio de comunicación utilizado imponga limitaciones de espacio o de tiempo, para valorar la existencia de una omisión de información se tendrán en cuenta estas limitaciones y todas las medidas adoptadas por el empresario o profesional para transmitir la información necesaria por otros medios.

Artículo 8. *Prácticas agresivas.*

1. Se considera desleal todo comportamiento que teniendo en cuenta sus características y circunstancias, sea susceptible de mermar de manera significativa, mediante acoso, coacción, incluido el uso de la fuerza, o influencia indebida, la libertad de elección o conducta del destinatario en relación al bien o servicio y, por consiguiente, afecte o pueda afectar a su comportamiento económico.

A estos efectos, se considera influencia indebida la utilización de una posición de poder en relación con el destinatario de la práctica para ejercer presión, incluso sin usar fuerza física ni amenazar con su uso.

2. Para determinar si una conducta hace uso del acoso, la coacción o la influencia indebida se tendrán en cuenta:

a) El momento y el lugar en que se produce, su naturaleza o su persistencia.

b) El empleo de un lenguaje o un comportamiento amenazador o insultante.

c) La explotación por parte del empresario o profesional de cualquier infortunio o circunstancia específicos lo suficientemente graves como para mermar la capacidad de discernimiento del destinatario, de los que aquél tenga conocimiento, para influir en su decisión con respecto al bien o servicio.

d) Cualesquiera obstáculos no contractuales onerosos o desproporcionados impuestos por el empresario o profesional cuando la otra parte desee ejercitar derechos legales o contractuales, incluida cualquier forma de poner fin al contrato o de cambiar de bien o servicio o de suministrador.

e) La comunicación de que se va a realizar cualquier acción que, legalmente, no pueda ejercerse.

Artículo 9. *Actos de denigración.*

Se considera desleal la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero que sean aptas para menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes.

En particular, no se estiman pertinentes las manifestaciones que tengan por objeto la nacionalidad, las creencias o ideología, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales del afectado.

Artículo 10. *Actos de comparación.*

La comparación pública, incluida la publicidad comparativa, mediante una alusión explícita o implícita a un competidor estará permitida si cumple los siguientes requisitos:

a) Los bienes o servicios comparados habrán de tener la misma finalidad o satisfacer las mismas necesidades.

b) La comparación se realizará de modo objetivo entre una o más características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de los bienes o servicios, entre las cuales podrá incluirse el precio.

c) En el supuesto de productos amparados por una denominación de origen o indicación geográfica, denominación específica o especialidad tradicional garantizada, la comparación sólo podrá efectuarse con otros productos de la misma denominación.

d) No podrán presentarse bienes o servicios como imitaciones o réplicas de otros a los que se aplique una marca o nombre comercial protegido.

e) La comparación no podrá contravenir lo establecido por los artículos 5, 7, 9, 12 y 20 en materia de actos de engaño, denigración y explotación de la reputación ajena.

Artículo 11. *Actos de imitación.*

1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley.

2. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.

La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.

3. Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado.

Artículo 12. *Explotación de la reputación ajena.*

Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelos», «sistema», «tipo», «clase» y similares.

Artículo 13. *Violación de secretos.*

Se considera desleal la violación de secretos empresariales, que se regirá por lo dispuesto en la legislación de secretos empresariales.

Artículo 14. *Inducción a la infracción contractual.*

1. Se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores.

2. La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena sólo se reputará desleal cuando, siendo conocida, tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas.

Artículo 15. *Violación de normas.*

1. Se considera desleal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes. La ventaja ha de ser significativa.

2. Tendrá también la consideración de desleal la simple infracción de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial.

3. Igualmente, en el marco de lo dispuesto en el artículo 2, se considera desleal la contratación de extranjeros sin autorización para trabajar obtenida de conformidad con lo previsto en la legislación sobre extranjería.

4. Igualmente, en el marco de lo dispuesto en el artículo 2, se considera desleal el incumplimiento reiterado de las normas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Artículo 16. *Discriminación y dependencia económica.*

1. El tratamiento discriminatorio del consumidor en materia de precios y demás condiciones de venta se reputará desleal, a no ser que medie causa justificada.
2. Se reputa desleal la explotación por parte de una empresa de la situación de dependencia económica en que puedan encontrarse sus empresas clientes o proveedores que no dispongan de alternativa equivalente para el ejercicio de su actividad. Esta situación se presumirá cuando un proveedor, además de los descuentos o condiciones habituales, deba conceder a su cliente de forma regular otras ventajas adicionales que no se conceden a compradores similares.
3. Tendrá asimismo la consideración de desleal:

a) La ruptura, aunque sea de forma parcial, de una relación comercial establecida sin que haya existido preaviso escrito y preciso con una antelación mínima de seis meses, salvo que se deba a incumplimientos graves de las condiciones pactadas o en caso de fuerza mayor.
b) La obtención, bajo la amenaza de ruptura de las relaciones comerciales, de precios, condiciones de pago, modalidades de venta, pago de cargos adicionales y otras condiciones de cooperación comercial no recogidas en el contrato de suministro que se tenga pactado.

Artículo 17. *Venta a pérdida.*

1. Salvo disposición contraria de las leyes o de los reglamentos, la fijación de precios es libre.
2. No obstante, la venta realizada bajo coste, o bajo precio de adquisición, se reputará desleal en los siguientes casos:

a) Cuando sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos o servicios del mismo establecimiento.
b) Cuando tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento ajenos.
c) Cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de competidores del mercado.

Artículo 18. *Publicidad ilícita.*

La publicidad considerada ilícita por la Ley General de Publicidad, se reputará desleal.

CAPÍTULO III

Prácticas comerciales con los consumidores o usuarios

Artículo 19. *Prácticas comerciales desleales con los consumidores.*

1. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 19 y 20 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, únicamente tendrán la consideración de prácticas comerciales desleales con los consumidores y usuarios, las previstas en este capítulo y en los artículos 4, 5, 7 y 8 de esta ley.
2. Las prácticas comerciales reguladas en los artículos 21 a 31, ambos inclusive, son en todo caso y en cualquier circunstancia, prácticas comerciales desleales con los consumidores.

Artículo 20. *Practicas engañosas por confusión para los consumidores.*

En las relaciones con consumidores y usuarios, se reputan desleales aquéllas prácticas comerciales, incluida la publicidad comparativa, que, en su contexto fáctico y teniendo en

cuenta todas sus características y circunstancias, creen confusión, incluido el riesgo de asociación, con cualesquiera bienes o servicios, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor, siempre que sean susceptibles de afectar al comportamiento económico de los consumidores y usuarios.

Artículo 21. *Prácticas engañosas sobre códigos de conducta u otros distintivos de calidad.*

1. Se reputan desleales por engañosas, las prácticas comerciales que afirmen sin ser cierto:

a) Que el empresario o profesional está adherido a un código de conducta.
b) Que un código de conducta ha recibido el refrendo de un organismo público o cualquier otro tipo de acreditación.
c) Que un empresario o profesional, sus prácticas comerciales, o un bien o servicio ha sido aprobado, aceptado o autorizado por un organismo público o privado, o hacer esa afirmación sin cumplir las condiciones de la aprobación, aceptación o autorización.

2. La exhibición de un sello de confianza o de calidad o de un distintivo equivalente, sin haber obtenido la necesaria autorización, es igualmente, en todo caso, una práctica comercial desleal por engañosa.

Artículo 22. *Prácticas señuelo y prácticas promocionales engañosas.*

Se considera desleal por engañoso:

1. Realizar una oferta comercial de bienes o servicios a un precio determinado sin revelar la existencia de motivos razonables que hagan pensar al empresario o profesional que dichos bienes o servicios u otros equivalentes no estarán disponibles al precio ofertado durante un período suficiente y en cantidades razonables, teniendo en cuenta el tipo de bien o servicio, el alcance de la publicidad que se le haya dado y el precio de que se trate.
2. Realizar una oferta comercial de bienes o servicios a un precio determinado para luego, con la intención de promocionar un bien o servicio diferente, negarse a mostrar el bien o servicio ofertado, no aceptar pedidos o solicitudes de suministro, negarse a suministrarlo en un período de tiempo razonable, enseñar una muestra defectuosa del bien o servicio promocionado o desprestigiarlo.
3. Las prácticas comerciales relativas a las ventas en liquidación cuando sea incierto que el empresario o profesional se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 30.1 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista o que, en cualquier otro supuesto, afirmen que el empresario o profesional está a punto de cesar en sus actividades o de trasladarse sin que vaya a hacerlo.
4. Las prácticas comerciales que ofrezcan un premio, de forma automática, o en un concurso o sorteo, sin conceder los premios descritos u otros de calidad y valor equivalente.
5. Describir un bien o servicio como «gratuito», «regalo», «sin gastos» o cualquier fórmula equivalente, si el consumidor o usuario tiene que abonar dinero por cualquier concepto distinto del coste inevitable de la respuesta a la práctica comercial y la recogida del producto o del pago por la entrega de éste.
6. Crear la impresión falsa, incluso mediante el uso de prácticas agresivas, de que el consumidor o usuario ya ha ganado, ganará o conseguirá un premio o cualquier otra ventaja equivalente si realiza un acto determinado, cuando en realidad:

a) No existe tal premio o ventaja equivalente.
b) O la realización del acto relacionado con la obtención del premio o ventaja equivalente está sujeto a la obligación, por parte del consumidor o usuario, de efectuar un pago o incurrir en un gasto.

Artículo 23. *Practicas engañosas sobre la naturaleza y propiedades de los bienes o servicios, su disponibilidad y los servicios posventa.*

Se reputa desleal, por engañoso:

1. Afirmar o crear por otro medio la impresión de que un bien o servicio puede ser comercializado legalmente no siendo cierto.

2. Alegar que los bienes o servicios pueden facilitar la obtención de premios en juegos de azar.

3. Proclamar, falsamente, que un bien o servicio puede curar enfermedades, disfunciones o malformaciones.

4. Afirmar, no siendo cierto, que el bien o servicio sólo estará disponible durante un período de tiempo muy limitado o que sólo estará disponible en determinadas condiciones durante un período de tiempo muy limitado a fin de inducir al consumidor o usuario a tomar una decisión inmediata, privándole así de la oportunidad o el tiempo suficiente para hacer su elección con el debido conocimiento de causa.

5. Comprometerse a proporcionar un servicio posventa a los consumidores o usuarios sin advertirles claramente antes de contratar que el idioma en el que este servicio estará disponible no es el utilizado en la operación comercial.

6. Crear la impresión falsa de que el servicio posventa del bien o servicio promocionado está disponible en un Estado miembro distinto de aquel en el que se ha contratado su suministro.

Artículo 24. *Prácticas de venta piramidal.*

Se considera desleal por engañoso, en cualquier circunstancia, crear, dirigir o promocionar un plan de venta piramidal en el que el consumidor o usuario realice una contraprestación a cambio de la oportunidad de recibir una compensación derivada fundamentalmente de la entrada de otros consumidores o usuarios en el plan, y no de la venta o suministro de bienes o servicios.

Artículo 25. *Prácticas engañosas por confusión.*

Se reputa desleal por engañoso promocionar un bien o servicio similar al comercializado por un determinado empresario o profesional para inducir de manera deliberada al consumidor o usuario a creer que el bien o servicio procede de este empresario o profesional, no siendo cierto.

Artículo 26. *Prácticas comerciales encubiertas.*

Se consideran desleales por engañosas las prácticas que:

1. Incluyan como información en los medios de comunicación o en servicios de la sociedad de la información o redes sociales, comunicaciones para promocionar un bien o servicio, pagando el empresario o profesional por dicha promoción, sin que quede claramente especificado en el contenido, o a través de imágenes y sonidos claramente identificables para el consumidor o usuario, que se trata de un contenido publicitario.

2. Faciliten resultados de búsquedas en respuesta a las consultas en línea efectuadas por un consumidor o usuario sin revelar claramente cualquier publicidad retribuida o pago dirigidos específicamente a que los bienes o servicios obtengan una clasificación superior en los resultados de las búsqueda, entendiendo por clasificación la preeminencia relativa atribuida a los bienes o servicios, en su presentación, organización o comunicación por parte del empresario, independientemente de los medios tecnológicos empleados para dicha presentación, organización o comunicación.

Artículo 27. *Otras prácticas engañosas.*

Igualmente se consideran desleales por engañosas las prácticas que:

1. Presenten los derechos que otorga la legislación a los consumidores o usuarios como si fueran una característica distintiva de la oferta del empresario o profesional.

2. Realicen afirmaciones inexactas o falsas en cuanto a la naturaleza y la extensión del peligro que supondría para la seguridad personal del consumidor y usuario o de su familia, el hecho de que el consumidor o usuario no contrate el bien o servicio.

3. Transmitan información inexacta o falsa sobre las condiciones de mercado o sobre la posibilidad de encontrar el bien o servicio, con la intención de inducir al consumidor o usuario a contratarlo en condiciones menos favorables que las condiciones normales de mercado.

4. Incluyan en la documentación de comercialización una factura o un documento similar de pago que dé al consumidor o usuario la impresión de que ya ha contratado el bien o servicio comercializado, sin que éste lo haya solicitado.

5. Afirmen de forma fraudulenta o creen la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, o presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario.

6. Consistan en la reventa de entradas de espectáculos a los consumidores o usuarios si el empresario las adquirió empleando medios automatizados para sortear cualquier límite impuesto al número de entradas que puede adquirir cada persona o cualquier otra norma aplicable a la compra de entradas.

7. Afirmen que las reseñas de un bien o servicio son añadidas por consumidores y usuarios que han utilizado o adquirido realmente el bien o servicio, sin tomar medidas razonables y proporcionadas para comprobar que dichas reseñas pertenezcan a tales consumidores y usuarios.

8. Añadan o encarguen a otra persona física o jurídica que incluya reseñas o aprobaciones de consumidores falsas, o distorsionen reseñas de consumidores o usuarios o aprobaciones sociales con el fin de promocionar bienes o servicios.

Artículo 28. *Prácticas agresivas por coacción.*

Se reputan desleales por agresivas las prácticas comerciales que hagan creer al consumidor o usuario que no puede abandonar el establecimiento del empresario o profesional o el local en el que se realice la práctica comercial, hasta haber contratado, salvo que dicha conducta sea constitutiva de infracción penal.

Artículo 29. *Prácticas agresivas por acoso.*

1. Se considera desleal por agresivo realizar visitas en persona al domicilio del consumidor o usuario, ignorando sus peticiones para que el empresario o profesional abandone su casa o no vuelva a personarse en ella.

2. Igualmente se reputa desleal realizar propuestas no deseadas y reiteradas por teléfono, fax, correo electrónico u otros medios de comunicación a distancia, salvo en las circunstancias y en la medida en que esté justificado legalmente para hacer cumplir una obligación contractual.

El empresario o profesional deberá utilizar en estas comunicaciones sistemas que le permitan al consumidor dejar constancia de su oposición a seguir recibiendo propuestas comerciales de dicho empresario o profesional.

Para que el consumidor o usuario pueda ejercer su derecho a manifestar su oposición a recibir propuestas comerciales no deseadas, cuando éstas se realicen por vía telefónica, las llamadas deberán realizarse desde un número de teléfono identificable.

Este supuesto se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente sobre protección de datos personales, servicios de la sociedad de la información, telecomunicaciones y contratación a distancia con los consumidores o usuarios, incluida la contratación a distancia de servicios financieros.

Artículo 30. *Prácticas agresivas en relación con los menores.*

Se reputa desleal por agresivo, incluir en la publicidad una exhortación directa a los niños para que adquieran bienes o usen servicios o convenzan a sus padres u otros adultos de que contraten los bienes o servicios anunciados.

Artículo 31. *Otras prácticas agresivas.*

Se considera desleal por agresivo:

1. Exigir al consumidor o usuario, ya sea tomador, beneficiario o tercero perjudicado, que desee reclamar una indemnización al amparo de un contrato de seguro, la presentación de

documentos que no sean razonablemente necesarios para determinar la existencia del siniestro y, en su caso, el importe de los daños que resulten del mismo o dejar sistemáticamente sin responder la correspondencia al respecto, con el fin de disuadirlo de ejercer sus derechos.

2. Exigir el pago inmediato o aplazado, la devolución o la custodia de bienes o servicios suministrados por el comerciante, que no hayan sido solicitados por el consumidor o usuario, salvo cuando el bien o servicio en cuestión sea un bien o servicio de sustitución suministrado de conformidad con lo establecido en la legislación vigente sobre contratación a distancia con los consumidores y usuarios.

3. Informar expresamente al consumidor o usuario de que el trabajo o el sustento del empresario o profesional corren peligro si el consumidor o usuario no contrata el bien o servicio.

4. Las visitas no solicitadas efectuadas por el empresario en el domicilio del consumidor o usuario o las excursiones organizadas por el mismo con el objetivo o el efecto de promocionar o vender bienes o servicios, en el caso de que no respeten los términos de las restricciones establecidas en virtud del artículo 19.7 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

CAPÍTULO IV

Acciones derivadas de la competencia desleal

Artículo 32. *Acciones.*

1. Contra los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita, podrán ejercitarse las siguientes acciones:

1.ª Acción declarativa de deslealtad.

2.ª Acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura. Asimismo, podrá ejercerse la acción de prohibición, si la conducta todavía no se ha puesto en práctica.

3.ª Acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal.

4.ª Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas.

5.ª Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente.

6.ª Acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico.

2. En las sentencias estimatorias de las acciones previstas en el apartado anterior, números 1.ª a 4.ª, el tribunal, si lo estima procedente, y con cargo al demandado, podrá acordar la publicación total o parcial de la sentencia o, cuando los efectos de la infracción puedan mantenerse a lo largo del tiempo, una declaración rectificadora.

Además, esta publicidad podrá realizarse a criterio del tribunal y previa remisión al efecto, a través de la Autoridad para la Igualdad de Trato y la No Discriminación y los observatorios o de los órganos competentes del departamento u organismo con competencias en materia de igualdad entre mujeres y hombres de ámbito nacional o su equivalente en el ámbito autonómico.

Artículo 33. *Legitimación activa.*

1. Cualquier persona física o jurídica que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por la conducta desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 32.1, 1.ª a 5.ª

Frente a la publicidad ilícita está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 32.1, 1.ª a 5.ª, cualquier persona física o jurídica que resulte afectada y, en general, quienes tengan un derecho subjetivo o un interés legítimo.

La acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal podrá ejercitarse, igualmente, por los legitimados conforme a lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

La acción de enriquecimiento injusto sólo podrá ser ejercitada por el titular de la posición jurídica violada.

2. Las acciones contempladas en el artículo 32.1, 1.ª a 4.ª, podrán ejercitarse además por las asociaciones, corporaciones profesionales o representativas de intereses económicos, cuando resulten afectados los intereses de sus miembros.

3. Ostentan legitimación activa para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 32.1, 1.ª a 4.ª, en defensa de los intereses generales, colectivos o difusos, de los consumidores y usuarios:

a) El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales competentes en materia de defensa de los consumidores y usuarios.

b) Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos establecidos en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios o, en su caso, en la legislación autonómica en materia de defensa de los consumidores y usuarios.

c) Las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea constituidas para la protección de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios que estén habilitadas mediante su inclusión en la lista publicada a tal fin en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

4. El Ministerio Fiscal podrá ejercitar la acción de cesación en defensa de los intereses generales, colectivos o difusos, de los consumidores y usuarios.

Artículo 34. *Legitimación pasiva.*

1. Las acciones previstas en el artículo 32 podrán ejercitarse contra cualquier persona que haya realizado u ordenado la conducta desleal o haya cooperado a su realización. No obstante, la acción de enriquecimiento injusto sólo podrá dirigirse contra el beneficiario del enriquecimiento.

2. Si la conducta desleal se hubiera realizado por trabajadores u otros colaboradores en el ejercicio de sus funciones y deberes contractuales, las acciones previstas en el artículo 32.1, 1.ª a 4.ª, deberán dirigirse contra el principal. Respecto a las acciones de resarcimiento de daños y de enriquecimiento injusto se estará a lo dispuesto por el Derecho Civil.

Artículo 35. *Prescripción.*

Las acciones de competencia desleal previstas en el artículo 32 prescriben por el transcurso de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal; y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de la finalización de la conducta.

La prescripción de las acciones en defensa de los intereses generales, colectivos o difusos, de los consumidores y usuarios, se rige por lo dispuesto en el artículo 56 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Artículo 36. *Diligencias preliminares.*

1. Quien pretenda ejercitar una acción de competencia desleal podrá solicitar del juez la práctica de diligencias para la comprobación de aquellos hechos cuyo conocimiento resulte objetivamente indispensable para preparar el juicio.

2. Tales diligencias se sustanciarán de acuerdo con lo previsto en los artículos 129 a 132 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, y podrán extenderse a todo el ámbito interno de la empresa.

CAPÍTULO V

Códigos de conducta

Artículo 37. *Fomento de los códigos de conducta.*

1. Las corporaciones, asociaciones u organizaciones comerciales, profesionales y de consumidores podrán elaborar, para que sean asumidos voluntariamente por los empresarios o profesionales, códigos de conducta relativos a las prácticas comerciales con los consumidores, con el fin de elevar el nivel de protección de los consumidores y garantizando en su elaboración la participación de las organizaciones de consumidores.

2. Los códigos de conducta respetarán la normativa de defensa de la competencia y se les dará una publicidad suficiente para su debido conocimiento por los destinatarios.

3. Las Administraciones públicas promoverán la participación de las organizaciones empresariales y profesionales en la elaboración a escala comunitaria de códigos de conducta con este mismo fin.

4. La aplicación de estos códigos de conducta se encomendará a los sistemas de autorregulación, establecidos por organismos sin ánimo de lucro, que cuenten con dedicación exclusiva a actividades de autorregulación y exclusión expresa de intereses profesionales. Estos organismos de autorregulación se dotarán de órganos independientes de control para asegurar el cumplimiento eficaz de los compromisos asumidos por las empresas adheridas. Podrán incluir, entre otras, medidas colectivas de autocontrol previo de los contenidos publicitarios, y deberán establecer sistemas eficaces de resolución extrajudicial de reclamaciones que cumplan los requisitos establecidos en la normativa comunitaria y, como tales, sean notificados a la Comisión Europea, de conformidad con lo previsto en la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, o cualquier disposición equivalente.

5. El recurso a los órganos de control de los códigos de conducta en ningún caso supondrá la renuncia a las acciones judiciales previstas en el artículo 32, pero con él se entenderá cumplido el requisito de procedibilidad exigido por el artículo 5 y la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Artículo 38. *Acciones frente a códigos de conducta.*

1. Frente a los códigos de conducta que recomienden, fomenten o impulsen conductas desleales o ilícitas podrán ejercitarse las acciones de cesación y rectificación previstas en el artículo 32.1, 2.ª y 4.ª

2. Con carácter previo al ejercicio de las acciones previstas en el apartado anterior, dirigidas frente a los responsables de los códigos de conducta que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 37.4, deberá instarse del responsable de dicho código la cesación o rectificación de la recomendación desleal, así como el compromiso de abstenerse de realizarla cuando todavía no se hayan producido.

La solicitud deberá realizarse por cualquier medio que permita tener constancia de su contenido y de la fecha de su recepción.

El responsable del código de conducta estará obligado a emitir el pronunciamiento que proceda en el plazo de 15 días desde la presentación de la solicitud, plazo durante el cual, quien haya iniciado este procedimiento previo, no podrá ejercitar la correspondiente acción judicial.

Transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior, sin que se haya notificado al reclamante la decisión o cuando ésta sea insatisfactoria o fuera incumplida, quedará expedita la vía judicial.

Artículo 39. *Acciones previas frente a empresarios y profesionales adheridos a códigos de conducta.*

1. Cuando la acción se fundamente en las causas previstas en el artículo 5.2, se instará, con carácter previo al ejercicio de las acciones previstas en el artículo 32.1, 2.ª y 4.ª, ante el

órgano de control del código de conducta, la cesación o rectificación del acto o la práctica comercial de quienes de forma pública estén adheridos al mismo, así como el compromiso de abstenerse de realizar el acto o la práctica desleal cuando éstos todavía no se hayan producido.

El órgano de control estará obligado a emitir el pronunciamiento que proceda en el plazo de 15 días desde la presentación de la solicitud, plazo durante el cual, quien haya iniciado este procedimiento previo, no podrá ejercitar la correspondiente acción judicial.

Transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior, sin que se haya notificado al reclamante la decisión o cuando ésta sea insatisfactoria o fuera incumplida, quedará expedita la vía judicial.

2. En el resto de los supuestos de acciones dirigidas a obtener la cesación o la rectificación de una conducta desleal de quienes públicamente estén adheridos a códigos de conducta que reúnan los requisitos del artículo 37.4, la acción previa ante el órgano de control prevista en el apartado anterior será potestativa.

Disposición adicional única. *Definición de publicidad.*

A los efectos de esta ley se entiende por publicidad la actividad así definida en el artículo 2 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de la Publicidad.

Disposición transitoria.

Las acciones judiciales que se hubieren iniciado antes de la entrada en vigor de la presente Ley, se tramitarán de acuerdo con las normas sustantivas y procesales antes vigentes.

Disposición derogatoria.

A la entrada en vigor de esta Ley, quedarán derogados los artículos 87, 88 y 89 de la Ley 32/1988 de 10 de noviembre de Marcas.

Asimismo, quedarán derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

§ 16

Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas

Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 208, de 30 de agosto de 1997
Última modificación: 14 de octubre de 2017
Referencia: BOE-A-1997-19126

El Real Decreto 2573/1977, de 17 de junio, aprobó el Reglamento Orgánico del Registro de la Propiedad Industrial, en cumplimiento de lo previsto en la disposición final primera de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, norma que configuró al Registro como organismo autónomo.

Entre otros aspectos, la Ley y el Reglamento citados establecieron que la estructura básica del Registro estaría constituida por el Consejo de Dirección, el Director del organismo, la Secretaría General y los Departamentos.

Con posterioridad, la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, en su disposición adicional primera, sustituyó la denominación del Registro por la actual de Oficina Española de Patentes y Marcas y modificó las funciones y estructura del Consejo de Dirección. Por su parte, el Real Decreto 305/1993, de 26 de febrero, modificó parcialmente el Reglamento Orgánico de la Oficina Española de Patentes y Marcas, adecuando determinados preceptos de dicho Reglamento a lo previsto en la citada Ley de Industria y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Establecida la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria y Energía por los Reales Decretos 839/1996, de 10 de mayo, y 1889/1996, de 2 de agosto, resulta conveniente proceder a la adaptación de la Oficina Española de Patentes y Marcas, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Industria y Energía, a través de la Subsecretaría.

Las modificaciones que el presente Real Decreto introduce en la regulación del organismo suponen una simplificación de su estructura orgánica, suprimiendo uno de los actuales Departamentos de la Oficina, así como una nueva regulación del Consejo de Dirección, órgano superior de gobierno de la Oficina.

En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda, de acuerdo con el Ministro de Industria y Energía y con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión de 24 de julio de 1997,

D I S P O N G O :

Artículo 1. *Naturaleza y régimen jurídico.*

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas es un organismo autónomo de los previstos en el artículo 98 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, adscrito al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a través de la Subsecretaría, a

quien corresponderá realizar la dirección estratégica, la evaluación y el control de eficacia sobre sus actuaciones, en los términos previstos en los artículos 85 y 98.2 de la citada Ley.

2. La Oficina Española de Patentes y Marcas tiene personalidad jurídica propia y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y se rige por la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del organismo autónomo Registro de la Propiedad Industrial, así como por lo establecido en la Ley General Presupuestaria y en las demás normas legales y reglamentarias de aplicación a los organismos autónomos de la Administración General del Estado.

3. Su denominación es Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.

Artículo 2. *Fines.*

La Oficina Española de Patentes y Marcas tendrá a su cargo la realización de la actividad administrativa que corresponde al Estado en materia de propiedad industrial, conforme a la legislación y convenios internacionales vigentes, y será el instrumento de la política tecnológica en este campo.

Artículo 3. *Funciones.*

Para la consecución de sus fines, están atribuidas a la Oficina Española de Patentes y Marcas las siguientes funciones:

1. Las actuaciones administrativas encaminadas al reconocimiento y mantenimiento de la protección registral a las diversas manifestaciones de la propiedad industrial, invenciones, topografías de productos semiconductores, creaciones de forma y signos distintivos, comprendiendo la tramitación y resolución de expedientes, las anotaciones para constancia y la conservación y publicidad de la documentación.

2. Difundir eficazmente, de forma periódica, la información tecnológica objeto de registro, sin perjuicio de otro tipo de publicaciones especiales que parezcan aconsejables.

3. Aplicar, dentro de su competencia, los convenios internaciones vigentes en materia de propiedad industrial, proponiendo, en su caso, la participación de España en aquellos que aún no estén en vigor para ella, y, en general, facilitar el desarrollo de las relaciones internacionales en este campo.

4. Promover iniciativas y desarrollar actividades conducentes al mejor conocimiento y a la más adecuada protección de la propiedad industrial, tanto en el orden nacional como en el internacional, y mantener relaciones directas con cuantos organismos y entidades españolas o extranjeras se ocupen de estas materias.

5. Informar sobre anteproyectos de ley y demás disposiciones de carácter general que hayan de dictarse en materia de propiedad industrial.

6. Emitir dictámenes sobre cuestiones referentes a propiedad industrial cuando para ello sea requerido por las autoridades, tribunales o entidades oficiales.

6 bis. Desempeñar, como institución mediadora y arbitral, de acuerdo con lo previsto en la Ley 5/2002, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, las funciones de resolución de conflictos relativos a la adquisición, utilización, contratación y defensa de los derechos de propiedad industrial en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho.

Por orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, previa propuesta de la Oficina Española de Patentes y Marcas, se desarrollará el funcionamiento de la Oficina como institución mediadora y arbitral.

7. Cualquier otra función que la legislación vigente atribuya actualmente a la Oficina Española de Patentes y Marcas o las que, en lo sucesivo, le sean expresamente encomendadas en las materias propias de su competencia.

Artículo 4. *Estructura.*

1. La estructura general básica de la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el marco de lo dispuesto en la Ley 17/1975, de 2 de mayo, estará constituida por los siguientes órganos:

a) El Consejo de Dirección.

b) El Director del organismo.
c) La Secretaría General.
d) El Departamento de Patentes e Información Tecnológica.
e) El Departamento de Signos Distintivos.
f) El Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales.

Téngase en cuenta, que según el art. 3 de la Ley 17/1975, en la redacción dada por la disposición adicional 13.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, Ref. BOE-A-2001-23093 la estructura general básica de la Oficina estará constituida por los siguientes órganos:

1. El Presidente del Organismo.
2. El Director del Organismo.
3. La Secretaría General.
4. Los Departamentos.

2. Existirá una Intervención Delegada de la General de la Administración General del Estado adscrita a la Dirección del organismo y con el nivel que se determine en la correspondiente relación de puestos de trabajo.

3. Depende del Director del organismo, con el nivel orgánico que se determine en la relación de puestos de trabajo, la División de Tecnologías de la Información, a la que corresponden las funciones de dirección de la elaboración y ejecución de los planes informáticos del organismo, la gestión y administración de las redes de comunicación de voz y datos de la Oficina, así como la asistencia técnica y apoyo que se le solicite por el resto del organismo en materia de tecnologías de la información.

Artículo 5. *El Consejo de Dirección.*

1. El Consejo de Dirección es el órgano superior de gobierno de la Oficina y tiene las más amplias funciones de dirección y control de gestión del organismo.

2. El Consejo de Dirección estará formado por un Presidente, que será el Subsecretario del Ministerio de Industria y Energía, y por los siguientes miembros como Vocales:

a) El Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
b) Dos representantes del Ministerio de Industria y Energía.
c) Un representante de cada uno de los siguientes Ministerios: Asuntos Exteriores, Educación y Cultura, Economía y Hacienda y Justicia.
d) Un representante por cada una de las siguientes entidades: Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación y Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
e) El Jefe del Servicio Jurídico del Ministerio de Industria y Energía.
f) El Secretario general de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que desempeñará la Secretaría del Consejo y que participará en las reuniones con voz y voto.

3. El Ministro de Industria y Energía designará a los miembros del Consejo de carácter representativo. Los que sean en representación de los Departamentos ministeriales, serán designados y cesados a propuesta de los respectivos titulares. Los que lo sean en representación de los restantes organismos o entidades, serán nombrados a propuesta de los mismos.

4. El Presidente del Consejo de Dirección nombrará entre los Vocales un Vicepresidente.

5. Los miembros del Consejo que ostenten la representación de los Departamentos ministeriales deberán tener la categoría de Director general o desempeñar cargos de análogo nivel, pudiendo delegar la asistencia a las reuniones del Consejo en un Subdirector general de su Dirección.

6. Son facultades del Consejo de Dirección:

a) Definir la política del organismo y establecer las directrices de su actuación.
b) Aprobar la gestión del Director del organismo.
c) Conocer el funcionamiento de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por medio de los informes que periódicamente rinda el Director.

d) Aprobar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos así como la liquidación anual del mismo.

e) Aprobar la memoria anual de actividades del organismo.

f) Deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos, que por su naturaleza e importancia sean sometidos a su conocimiento.

g) Cuantas funciones sean inherentes a su condición de órgano supremo del organismo.

7. Podrán asistir a las reuniones del Consejo, con voz pero sin voto, personas que, sin ser miembros del mismo, se encuentren especialmente cualificadas, cuando fueran requeridos para ello por el Presidente.

8. El Consejo de Dirección se reunirá preceptivamente una vez al año, y en cuantas ocasiones sea convocado por su Presidente. Las deliberaciones y régimen de acuerdos del Consejo se ajustarán a lo prevenido en el capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Téngase en cuenta que este artículo se entiende tácitamente derogado por la disposición adicional 13.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, que da nueva redacción al art. 3 de la Ley 17/1975, sobre la estructura general básica de la Oficina, y por la disposición derogatoria única.1 de la citada Ley 17/2001. Ref. BOE-A-2001-23093

Artículo 6. *El Director.*

1. El Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas ejecuta la política y las directrices marcadas por el Consejo de Dirección y ostenta la superior jefatura de los servicios correspondientes.

2. El Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas tiene categoría de Director general y es nombrado y separado por Real Decreto a propuesta del Ministro de Industria y Energía.

3. Son competencias del Director:

a) Ejercer la superior dirección de todos los servicios del organismo.

b) Vigilar y fiscalizar todas las dependencias a su cargo y establecer el régimen interno de las mismas.

c) Resolver los asuntos propios de la competencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas y los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los órganos que del mismo dependen.

d) Formular el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos y autorizar y disponer los gastos propios de los servicios dentro del importe de los créditos autorizados, excepto los reservados a la competencia del Consejo de Ministros o del Ministro del Departamento, así como contraer las obligaciones y ordenar los pagos correspondientes.

e) Firmar en nombre del organismo los contratos relativos a los asuntos propios de su competencia.

f) Ejercer la dirección, gobierno y régimen disciplinario del personal dependiente del mismo con arreglo a la legislación vigente.

g) Ordenar las comisiones de servicio con derecho a dietas.

h) Dictar instrucciones y órdenes de servicio para el buen funcionamiento del organismo.

i) Comunicarse directamente para todos los asuntos del servicio con cuantos organismos y entidades españolas o extranjeras se ocupen o tengan relación con la propiedad industrial.

j) Ostentar la representación de la Oficina Española de Patentes y Marcas en el orden nacional e internacional, en defecto de asistencia del Presidente del Consejo de Dirección, y ejercer todas las demás facultades, prerrogativas y funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.

Artículo 7. *Secretaría General.*

1. La Secretaría General, con nivel orgánico de Subdirección General, es el órgano de la Oficina Española de Patentes y Marcas que tiene a su cargo los servicios de carácter general y administrativo del organismo.

2. Le corresponden, en particular, las siguientes funciones:

a) La elaboración del anteproyecto anual del presupuesto de ingresos y gastos de la Oficina.

b) La gestión y administración de los recursos humanos e interlocución con los órganos de representación del personal del organismo.

c) La gestión económica y financiera del organismo y la contratación administrativa, así como la presidencia de los órganos de contratación del organismo.

d) **(Suprimida)**

e) La gestión de los servicios de archivo, información y depósito, publicaciones y régimen interior.

f) Actuar como órgano de comunicación normal con los Departamentos ministeriales, organismos y entidades que tengan relación con la Oficina Española de Patentes y Marcas.

g) Gestionar los asuntos relacionados con el Colegio de Agentes de la Propiedad Industrial.

h) Atender los asuntos de carácter general no atribuidos a otras dependencias del organismo.

3. El titular de la Secretaría General suple temporalmente al Director del organismo, en caso de ausencia, vacante o enfermedad.

Artículo 8. *Departamento de Patentes e Información Tecnológica.*

1. El Departamento de Patentes e Información Tecnológica, con nivel orgánico de Subdirección General, tiene a su cargo las actuaciones administrativas encaminadas al reconocimiento y mantenimiento de la protección registral de las patentes de invención, topografías de productos semiconductores, modelos de utilidad y modelos y dibujos industriales y artísticos. Asimismo, le compete difundir la información tecnológica contenida en los documentos de patentes entre las empresas públicas y privadas interesadas, organismos de investigación y cualesquiera otras entidades para coadyuvar a la innovación tecnológica.

2. Le corresponde, en particular, las siguientes funciones:

a) La recepción, tramitación, estudio y propuesta de resolución de los expedientes de concesión de patentes, topografías de productos semiconductores, modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales y artísticos, los de nulidad y caducidad, dentro del ámbito de competencia del organismo, así como los relacionados con licencias y transmisiones de derechos y demás incidencias.

b) Asegurar el cumplimiento de todas las actuaciones administrativas de apoyo, necesarias para la más adecuada consecución de las misiones que tiene atribuidas.

c) Expedir certificaciones y copias autorizadas de los documentos contenidos en los expedientes sobre modalidades propias de su competencia que se custodian en el archivo.

d) Archivar los expedientes resueltos y cuidar de su conservación.

e) Emitir informes y elaborar estadísticas sobre el funcionamiento, actividades y rendimiento de los diferentes servicios del Departamento.

f) Organizar y mantener actualizado un fondo documental de contenido tecnológico de las patentes españolas y de los principales países generadores de tecnología.

g) Facilitar a los medios interesados el acceso a la información mediante una difusión sistemática y selectiva del fondo documental de que se disponga.

h) Analizar y proponer las actuaciones oportunas que supongan una mejora de los servicios de información tecnológica, coordinándolas con las recomendaciones internacionales.

i) Cuantas actuaciones administrativas y técnicas sean precisas para un eficaz desarrollo de las funciones que tiene atribuidas.

Artículo 9. *Departamento de Signos Distintivos.*

1. El Departamento de Signos Distintivos, con nivel orgánico de Subdirección General, tiene a su cargo las actuaciones administrativas conducentes al reconocimiento y mantenimiento de la protección registral a las marcas nacionales e internacionales, nombres comerciales y rótulos de establecimiento.

2. Le corresponden, en particular, las siguientes funciones:

a) La recepción, tramitación, estudio y propuesta de resolución de los expedientes de concesión de cada una de las modalidades propias de su cometido, los de nulidad y caducidad, dentro del ámbito de competencia del organismo, así como los relacionados con licencias y transmisiones de derecho y demás incidencias.

b) Asegurar el cumplimiento de todas las actuaciones administrativas de apoyo necesarias para el más adecuado cumplimiento de las misiones atribuidas al Departamento.

c) Expedir certificaciones y copias autorizadas de los documentos contenidos en los expedientes correspondientes custodiados en el archivo.

d) Archivar los expedientes resueltos y atender a su conservación.

e) Emitir informes y elaborar estadísticas sobre el funcionamiento, actividades y rendimiento de los diferentes servicios.

f) Cuantas actuaciones administrativas sean precisas para un eficaz desarrollo de las actividades que tiene atribuidas.

Artículo 10. *Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales.*

1. El Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales, con nivel orgánico de Subdirección General, tiene a su cargo el apoyo jurídico al Director del organismo, así como el desarrollo de las relaciones internacionales en materia de propiedad industrial, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores.

2. Le corresponden, en particular, las siguientes funciones:

a) Estudiar y proponer las modificaciones que sean necesarias introducir en la legislación vigente sobre propiedad industrial.

b) Preparar informes sobre los anteproyectos de ley y demás disposiciones de carácter general.

c) Elaborar los informes y dictámenes sobre cuestiones referentes a la propiedad industrial que sean solicitados por autoridades, tribunales y entidades oficiales.

d) Estudiar, clasificar y coleccionar las disposiciones legales, jurisprudencia y trabajos doctrinales relacionados con la propiedad industrial, y estar al corriente de la legislación comparada en esta materia.

e) Cuidar de la correcta aplicación, dentro de las competencias del organismo, de los convenios internacionales vigentes sobre propiedad industrial, y elevar propuestas, en su caso, sobre la participación de España en aquellos que aún no estén en vigor para ella.

f) Facilitar, de acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores, las relaciones y la cooperación internacional en el campo de la propiedad industrial, manteniendo contacto con las organizaciones intergubernamentales y con cuantos organismos nacionales o internacionales, públicos o privados, se ocupan de estas materias.

g) Representar al Director del organismo, cuando sea necesario, en las reuniones internacionales a las que sea convocado o en las que deba participar la Oficina Española de Patentes y Marcas.

h) Dirigir el estudio, tramitación y propuesta de resolución de los recursos que se interpongan contra cualquier resolución del organismo, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. Igualmente, se ocupa de las relaciones con los tribunales.

i) Preparar las reuniones y conferencias internacionales que se celebren en España en materia de propiedad industrial.

j) Prepara la memoria anual de actividades que ha de elevarse a la consideración del Consejo de Dirección.

Artículo 11. *Patrimonio y medios económicos.*

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas contará para el cumplimiento de sus fines, con su patrimonio propio, así como con los bienes y derechos que se le adscriban por la Administración General del Estado.

2. Los bienes y medios económicos de la Oficina Española de Patentes y Marcas serán los siguientes:

a) Los créditos que anualmente se consignen a su favor en los Presupuestos Generales del Estado.

b) Los bienes y derechos que constituyan su patrimonio propio y los productos, rentas o dividendos que pueden derivarse del mismo.

c) Los ingresos provenientes de las tasas que le corresponda percibir, así como las prestaciones patrimoniales y precios públicos que ingrese por la venta de bienes y prestación de sus servicios.

d) Los ingresos procedentes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la Oficina Europea de Patentes (OEP) y de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), en virtud del derecho comunitario aplicable, los Convenios internacionales suscritos, así como cualesquiera otros que pudieran producirse en virtud de los Tratados o Convenios internacionales que el Gobierno español pudiera celebrar.

e) Las subvenciones, aportaciones voluntarias o donaciones que se concedan u otorguen a su favor por entidades públicas o privadas nacionales o internacionales.

f) Cualesquiera otros recursos económicos, ordinarios o extraordinarios, que le puedan ser atribuidos.

Artículo 12. *Desconcentración, delegación y avocación de funciones.*

1. De conformidad con lo prevenido en el aparta do 2 del artículo 12 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y en el artículo 5 de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, se desconcentran y transfieren las siguientes atribuciones del Director del organismo en el Subdirector general del Departamento de Patentes e Información Tecnológica:

a) Resolución de expedientes de patentes.

b) Resolución de expedientes de topografías de productos semiconductores.

c) Resolución de expedientes de modelos de utilidad.

d) Resolución de expedientes de modelos y dibujos industriales y artísticos.

e) Resolución de expedientes de certificados complementarios de protección para los medicamentos.

f) Resolución de expedientes de certificados complementarios de protección para los productos fitosanitarios.

2. Asimismo, en virtud de los citados preceptos, se desconcentran y transfieren las siguientes atribuciones del Director del organismo en el Subdirector general del Departamento de Signos Distintivos:

a) Resolución de expedientes de marcas nacionales.

b) Resolución de expedientes de marcas internacionales.

c) Resolución de expedientes de nombres comerciales y rótulos de establecimiento.

3. Las resoluciones dictadas por los Subdirectores de los Departamentos de Patentes e Información Tecnológica y de Signos Distintivos no pondrán fin a la vía administrativa y podrán ser recurridas ante el Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante la interposición del recurso ordinario regulado en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. El Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá avocar el conocimiento de cuantos asuntos estime oportuno, cuya resolución corresponda, ordinariamente o por delegación, a los Subdirectores generales y demás órganos de aquél dependientes, de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Disposición adicional única. *Supresión de órganos.*

Quedan suprimidas las siguientes unidades con nivel orgánico de Subdirección General:

a) Departamento de Información Tecnológica.
b) Departamento de Estudios y Relaciones Internacionales.
c) Departamento de Patentes y Modelos.

Disposición transitoria única. *Unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior a Subdirección General.*

Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior a Subdirección General continuarán subsistentes y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos presupuestarios hasta que se aprueben las relaciones de puestos de trabajos adaptadas a la estructura orgánica de este Real Decreto. Dicha adaptación, en ningún caso, podrá suponer incremento de gasto público.

Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en los órganos suprimidos por este Real Decreto se adscribirán provisionalmente mediante resolución del Director del organismo, hasta tanto entre en vigor la nueva relación de puestos de trabajos, a los órganos regulados en el presente Real Decreto, en función de las atribuciones que éstos tengan asignados.

Disposición derogatoria única. *Derogación normativa.*

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto y, en especial, el Reglamento Orgánico de la Oficina Española de Patentes y Marcas, aprobado en virtud del Real Decreto 2573/1977, de 17 de junio, y modificado en virtud del Real Decreto 305/1993, de 26 de febrero.

Disposición final primera. *Facultades de desarrollo.*

Se autoriza al Ministerio de Industria y Energía para que adopte las medias que sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Real Decreto.

Disposición final segunda. *Modificaciones presupuestarias.*

Por el Ministerio de Economía y Hacienda se llevarán a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para el cumplimiento de lo previsto en este Real Decreto.

Disposición final tercera. *Entrada en vigor.*

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

§ 17

Orden ETU/296/2017, de 31 de marzo, por la que se establecen los plazos máximos de resolución en los procedimientos regulados en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
«BOE» núm. 78, de 1 de abril de 2017
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2017-3548

A los efectos de dar cumplimiento al artículo 59.3 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y a la disposición adicional segunda de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, la presente orden ministerial sirve para establecer los plazos máximos de resolución de los procedimientos regulados en la Ley de Patentes. Es oportuno recalcar, que de conformidad con la disposición adicional primera de la Ley de Patentes, los procedimientos administrativos de esa norma se rigen por su normativa específica y en lo no previsto en ella, por las disposiciones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El establecimiento de plazos máximos de resolución y la publicidad de los mismos proporcionan una necesaria seguridad jurídica para el ciudadano. El logro de la tramitación de procedimientos en plazos adecuados se integra en la Estrategia para una Economía Sostenible 2010-2020 y redundará en una mayor eficiencia del sistema. Esta medida sigue la tendencia general en el ámbito internacional de eliminar o reducir plazos sin que por ello queden afectadas ni la seguridad jurídica ni la calidad de los títulos otorgados. De esta manera, se materializa una promoción efectiva de la propiedad industrial que haga posible el cambio hacia un modelo económico basado en la productividad y en la innovación.

Es preciso resaltar la importancia que tiene el hecho de evitar dilaciones innecesarias dentro de estos procedimientos, ya que estas perjudican tanto a los solicitantes como a la sociedad. A los solicitantes, y eventualmente titulares, por no poder disponer a su debido tiempo de los elementos jurídicos que permitan dar adecuada protección a una invención, ralentizando así la puesta en marcha de los procesos de inversión e industriales para llevarlas a cabo. A la sociedad, en la medida en que se retrasa la divulgación del conocimiento y la difusión de la información tecnológica que aportan las invenciones y, por lo tanto, la demora en la obtención de beneficios para la industria española.

Por otro lado, el procedimiento de concesión con examen sustantivo y el procedimiento de oposición post-concesión previstos en la nueva Ley de Patentes, requieren un trabajo técnico complejo del que depende la solidez de los títulos que se concedan. Esta circunstancia limita las posibilidades de reducción de la duración de los procedimientos.

Por todo ello, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la referida Ley de Patentes, este Ministerio, en uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo 4.1.b) y c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, previa

propuesta de la Oficina Española de Patentes y Marcas, acuerda establecer los plazos máximos de resolución en los procedimientos regulados en la citada Ley 24/2015.

En su virtud, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Función Pública, y de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo:

Artículo 1. *Plazos máximos de resolución.*

Los plazos máximos de resolución de los procedimientos regulados en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, serán los siguientes:

a) Procedimiento de concesión de patentes: el que resulte de añadir dieciocho meses desde que se publique el informe sobre el estado de la técnica en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

b) Procedimiento de oposición: el que resulte de añadir veinte meses desde que finalice el plazo para la presentación de oposiciones al que se refiere el artículo 43.1 de la Ley de Patentes.

c) Procedimiento de concesión de certificados complementarios de protección para medicamentos, el de sus prórrogas, y el de los certificados complementarios de protección para productos fitosanitarios: el que resulte de añadir diez meses desde que se publique en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» la solicitud correspondiente si no concurriera ningún suspenso y de quince meses si concurriera esta circunstancia.

d) Procedimiento de revocación o limitación: tres meses si no concurriera ningún suspenso y seis meses si concurriera esta circunstancia.

e) Procedimiento de concesión de modelos de utilidad: si no se presentaran oposiciones, el que resulte de añadir tres meses desde que se publique la solicitud en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial»; en caso contrario, el que resulte de añadir doce meses desde que se publique en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» la solicitud.

f) Procedimiento de inscripción de transmisiones, licencias y otras modificaciones de derechos: tres meses si no concurriera ningún suspenso y seis meses si concurriera esta circunstancia.

g) Procedimiento de inscripción de ofrecimientos de pleno derecho: dos meses si no concurriera ningún suspenso y cinco meses si concurriera esta circunstancia.

h) Procedimiento de inscripción de licencias obligatorias y de pleno derecho: doce meses.

i) Restablecimiento de derechos: seis meses si no concurriera ningún suspenso y ocho meses si concurriera esta circunstancia.

j) Recurso de alzada frente a una resolución desestimada por silencio negativo: doce meses.

Disposición final única. *Entrada en vigor.*

Esta orden ministerial entrará en vigor el 1 de abril de 2017.

§ 18

Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 45, de 21 de febrero de 2019
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2019-2364

FELIPE VI

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

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

PREÁMBULO

I

La innovación es un importante estímulo para el desarrollo de nuevos conocimientos y propicia la emergencia de modelos empresariales basados en la utilización de conocimientos adquiridos colectivamente. Las organizaciones valoran sus secretos empresariales tanto como los derechos de propiedad industrial e intelectual y utilizan la confidencialidad como una herramienta de gestión de la competitividad empresarial, de transferencia de conocimiento público-privada y de la innovación en investigación, con el objetivo de proteger información que abarca no solo conocimientos técnicos o científicos, sino también datos empresariales relativos a clientes y proveedores, planes comerciales y estudios o estrategias de mercado.

Sin embargo, las entidades innovadoras están cada vez más expuestas a prácticas desleales que persiguen la apropiación indebida de secretos empresariales, como el robo, la copia no autorizada, el espionaje económico o el incumplimiento de los requisitos de confidencialidad. La globalización, una creciente externalización, cadenas de suministro más largas y un mayor uso de las tecnologías de la información y la comunicación, contribuyen a aumentar el riesgo de tales prácticas.

La obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto empresarial comprometen la capacidad de su titular legítimo para aprovechar las ventajas que le corresponden como precursor por su labor de innovación. La falta de instrumentos jurídicos eficaces y comparables para la protección de los secretos empresariales menoscaba los incentivos para emprender actividades asociadas a la innovación e impiden que los secretos empresariales puedan liberar su potencial como estímulos del crecimiento económico y del empleo. En consecuencia, la innovación y la creatividad se ven desincentivadas y disminuye

la inversión, con las consiguientes repercusiones en el buen funcionamiento del mercado y la consiguiente merma de su potencial como factor de crecimiento.

Es necesario garantizar que la competitividad, que se sustenta en el saber hacer y en información empresarial no divulgada, esté protegida de manera adecuada, y mejorar las condiciones y el marco para el desarrollo y la explotación de la innovación y la transferencia de conocimientos en el mercado.

Una seguridad jurídica reforzada contribuiría a aumentar el valor de las innovaciones que las organizaciones tratan de proteger como secretos empresariales, ya que se reduciría el riesgo de apropiación indebida. Esto redundaría en efectos positivos en el funcionamiento del mercado, ya que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas, los centros públicos de investigación y los investigadores podrían hacer un mejor uso de sus ideas innovadoras, cooperando, lo que contribuiría a aumentar la inversión del sector privado en investigación e innovación.

II

Los esfuerzos emprendidos a nivel internacional en el marco de la Organización Mundial del Comercio para poner remedio a este problema tuvieron reflejo en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad intelectual relacionados con el Comercio (Anexo 1C del Convenio por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, Ronda Uruguay de 1994, comúnmente denominados «ADPIC»). Este acuerdo contiene, entre otras, unas disposiciones relativas a la protección de los secretos empresariales contra su obtención, utilización o revelación ilícitas por terceros, que constituyen normas internacionales comunes. Todos los Estados miembros de la Unión Europea, así como la propia Unión, están vinculados por dicho acuerdo, que fue aprobado mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994).

En este contexto, dentro de la Unión Europea las divergencias nacionales existentes en materia de protección de secretos empresariales han llevado a la aprobación de la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, a fin de armonizar la legislación de los Estados miembros con el objetivo de establecer un nivel suficiente y comparable de reparación en todo el mercado interior en caso de apropiación indebida de secretos empresariales.

El objetivo de la iniciativa europea es, por un lado, garantizar que la competitividad de las empresas y organismos de investigación europeos que se basa en el saber hacer y en información empresarial no divulgada (secretos empresariales) esté protegida de manera adecuada y, por otro, mejorar las condiciones y el marco para el desarrollo y la explotación de la innovación y la transferencia de conocimientos en el mercado interior.

La directiva contiene normas en materia de protección frente a la obtención, utilización y revelación ilícitas de secretos empresariales que no podrán invocarse para restringir la libertad de establecimiento, la libre circulación de los trabajadores o la movilidad de éstos y que tampoco afectan a la posibilidad de que los empresarios y los trabajadores celebren pactos de limitación de la competencia entre ellos.

Se define el objeto de esta norma como aquella información que sea secreta en el sentido de no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para estas; tenga un valor comercial por su carácter secreto, y haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control. Por consiguiente, esta definición de secreto empresarial no abarca la información de escasa importancia, como tampoco la experiencia y las competencias adquiridas por los trabajadores durante el normal transcurso de su carrera profesional ni la información que es de conocimiento general o fácilmente accesible en los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión.

Se establecen asimismo las circunstancias en las que está justificada su protección jurídica, así como los comportamientos y prácticas que son constitutivos de obtención, utilización o revelación ilícita del mismo.

Las vías de acción civil frente a la obtención, utilización o revelación ilícitas de secretos empresariales no deben comprometer ni menoscabar los derechos y libertades fundamentales ni el interés público y han de ser aplicadas de forma proporcionada, evitando la creación de obstáculos al comercio legítimo en el mercado interior y previendo medidas de salvaguarda contra los abusos.

En este nuevo marco jurídico, la presente ley, que, con arreglo al artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, está incluida en el Plan Anual Normativo de 2018, aborda el mandato de transposición de la citada directiva y, con el fin de incorporarla a nuestro ordenamiento jurídico, busca mejorar la eficacia de la protección jurídica de los secretos empresariales contra la apropiación indebida en todo el mercado interior completando la regulación de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, y en concreto su artículo 13, desde una perspectiva sustantiva y, especialmente, procesal.

Los criterios seguidos en la transposición se han basado en los principios de la buena regulación, comprendiendo el principio de necesidad y eficacia al cumplir la obligación de transposición con fidelidad al texto de la directiva y con la mínima reforma de la actual normativa, de manera que se evite la dispersión en aras de la simplificación; así como en los principios de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, y de seguridad jurídica, ya que se realiza con el ánimo de mantener un marco normativo estable, predecible, integrado y claro.

III

La ley se estructura en veinticinco artículos distribuidos en cinco capítulos, una disposición transitoria y seis disposiciones finales.

El Capítulo I se inicia con la descripción del objeto de la ley, esto es, la protección de los secretos empresariales, estableciendo su definición conforme a los dictados de la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016. Esta definición constituye una de las novedades más sobresalientes de la presente ley, que configura dicha noción abarcando cualquier información que sea secreta, tenga valor empresarial y haya sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerla en secreto.

Se ha considerado igualmente conveniente en todo caso preservar la terminología tradicionalmente empleada en nuestro sistema jurídico en los casos en los que los nuevos términos se refieren a conceptos sobradamente arraigados, estudiados y tratados en la legislación, la jurisprudencia y la doctrina. En este sentido, por ejemplo, se ha preferido mantener las expresiones de «secretos empresariales» para designar el objeto de protección y de «titular» para designar a quien legítimamente posee el secreto empresarial y se beneficia de su protección jurídica. Las disposiciones de esta ley atribuyen al titular del secreto empresarial un derecho subjetivo de naturaleza patrimonial, susceptible de ser objeto de transmisión, en particular, de cesión o transmisión a título definitivo y de licencia o autorización de explotación con el alcance objetivo, material, territorial y temporal que en cada caso se pacte.

El Capítulo II define, por un lado, las circunstancias en las que la obtención, utilización y revelación de secretos empresariales son consideradas lícitas en consideración a intereses dignos de una mayor tutela y por tanto, frente a las que no procederán las medidas de protección previstas en esta ley; y, por otro, las conductas constitutivas de violación de secretos empresariales. En este sentido, la protección de los secretos empresariales se extiende también de forma novedosa a las llamadas «mercancías infractoras» incluyéndose los actos de explotación de estas mercancías entre los que constituyen violación de secreto empresarial.

El Capítulo III, sin tener origen directo en el articulado de la directiva, complementa y perfecciona su contenido, al abordar, mediante reglas dispositivas, la vertiente patrimonial del secreto empresarial. Se trata, en definitiva, de previsiones que, en defecto de acuerdo entre las partes, ordenan someramente cómo se desenvuelve la potencial cotitularidad del secreto empresarial y su transmisibilidad, en particular si se acomete mediante licencia contractual.

Por su parte, en el Capítulo IV se consigna un catálogo abierto de acciones de defensa que contiene la designación y configuración sustantiva de los más importantes remedios reconocidos al titular del secreto empresarial para hacer frente a su violación, con especial atención a la regulación de la indemnización de daños y perjuicios, que se extiende tanto a su contenido económico como a la facilitación de su cálculo y liquidación en línea con lo ya dispuesto en materia de infracción de patentes y por extensión de otros derechos de propiedad industrial. Por último, la regulación material de las acciones de defensa concluye con una regla propia de prescripción.

Finalmente, el Capítulo V viene a regular aquellos aspectos procesales que permiten ofrecer a los titulares de secretos empresariales herramientas efectivas para la tutela judicial de su posición jurídica, a través de un sistema de acciones robusto y de un proceso plenamente eficaz y sencillo, respetuoso con las garantías de justicia y equidad pero desprovisto de formalidades innecesarias y concebido para tramitarse en un plazo razonable, cuya eficacia se asegura en todo caso a través de un catálogo adecuado de medidas cautelares. Las acciones de defensa de los secretos empresariales habrán de aplicarse de forma proporcionada y evitando tanto la creación de obstáculos al libre comercio como su ejercicio de forma abusiva o de mala fe. A este respecto, se agravan las medidas que los jueces y tribunales pueden adoptar con carácter general por incumplimiento de las reglas de la buena fe procesal, para impedir que, bajo la cobertura de la supuesta defensa de un secreto empresarial, se utilicen las acciones previstas en esta ley con la finalidad de ejercer una indebida presión sobre quien ha obtenido algún tipo de información cuya divulgación pudiera estar cubierta por alguna de las excepciones que contempla la directiva y aquí se transponen.

Por lo demás, las novedades procesales más significativas se proyectan sobre tres aspectos. En primer lugar, se incorporan una serie de reglas al objeto de preservar el tratamiento confidencial de la información que se aporte o se genere en el proceso y que pueda constituir secreto empresarial. En segundo lugar, se ofrece un marco normativo para el desarrollo de diligencias de comprobación de hechos, de acceso a fuentes de prueba en poder de la contraparte o de terceros y, en su caso, de aseguramiento de pruebas. En tercer lugar, se incorporan reglas singulares en materia de tutela cautelar, así como especialidades en relación con la caución sustitutoria, el alzamiento de las medidas en caso de que durante la pendencia del litigio se produzca una desaparición sobrevenida del secreto empresarial y para la tutela de la posición jurídica de los terceros que se puedan ver o se hayan visto afectados desfavorablemente por las medidas cautelares.

En la parte final destaca la modificación del artículo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, para, manteniendo la atribución del carácter de competencia desleal a la violación de secretos empresariales, precisar que ésta se regirá por lo dispuesto en la presente norma, que actuará como ley especial frente a la previsiones de aquella disposición, susceptible, como ley general y en cuanto no se oponga a la especial, de ser utilizada para la integración de lagunas. De esta forma se perfila el encaje de la nueva ley dentro del marco de protección que nuestro ordenamiento jurídico proporciona frente a la violación de los secretos empresariales, sin perjuicio de las consecuencias que, para los casos más graves, resulta de la aplicación de los tipos delictivos contemplados en los artículos 278 y 279 del Código Penal.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. *Objeto.*

1. El objeto de la presente ley es la protección de los secretos empresariales.

A efectos de esta ley, se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:

a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas

pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas;

b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y

c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.

2. La protección se dispensa al titular de un secreto empresarial, que es cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control sobre el mismo, y se extiende frente a cualquier modalidad de obtención, utilización o revelación de la información constitutiva de aquél que resulte ilícita o tenga un origen ilícito con arreglo a lo previsto en esta ley.

3. La protección de los secretos empresariales no afectará a la autonomía de los interlocutores sociales o a su derecho a la negociación colectiva. Tampoco podrá restringir la movilidad de los trabajadores; en particular, no podrá servir de base para justificar limitaciones del uso por parte de estos de experiencia y competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional o de información que no reúna todos los requisitos del secreto empresarial, ni para imponer en los contratos de trabajo restricciones no previstas legalmente.

Asimismo, lo dispuesto en esta ley se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el Título IV de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

CAPÍTULO II

Obtención, utilización y revelación de secretos empresariales

Artículo 2. *Obtención, utilización y revelación lícitas de secretos empresariales.*

1. La obtención de la información constitutiva del secreto empresarial se considera lícita cuando se realice por alguno de los medios siguientes:

a) El descubrimiento o la creación independientes;

b) La observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o esté lícitamente en posesión de quien realiza estas actuaciones, sin estar sujeto a ninguna obligación que válidamente le impida obtener de este modo la información constitutiva del secreto empresarial;

c) El ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados y consultados, de conformidad con el Derecho europeo o español y las prácticas vigentes;

d) Cualquier otra actuación que, según las circunstancias del caso, resulte conforme con las prácticas comerciales leales, incluidas la transferencia o cesión y la licencia contractual del secreto empresarial, de acuerdo con el Capítulo III.

2. La obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial se consideran lícitas en los casos y términos en los que el Derecho europeo o español lo exija o permita.

3. En todo caso, no procederán las acciones y medidas previstas en esta ley cuando se dirijan contra actos de obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial que hayan tenido lugar en cualquiera las circunstancias siguientes:

a) En ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información recogido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el respeto a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación;

b) Con la finalidad de descubrir, en defensa del interés general, alguna falta, irregularidad o actividad ilegal que guarden relación directa con dicho secreto empresarial;

c) Cuando los trabajadores lo hayan puesto en conocimiento de sus representantes, en el marco del ejercicio legítimo por parte de estos de las funciones que tienen legalmente atribuidas por el Derecho europeo o español, siempre que tal revelación fuera necesaria para ese ejercicio;

d) Con el fin de proteger un interés legítimo reconocido por el Derecho europeo o español. En particular, no podrá invocarse la protección dispensada por esta ley para obstaculizar la aplicación de la normativa que exija a los titulares de secretos empresariales

divulgar información o comunicarla a las autoridades administrativas o judiciales en el ejercicio de las funciones de éstas, ni para impedir la aplicación de la normativa que prevea la revelación por las autoridades públicas europeas o españolas, en virtud de las obligaciones o prerrogativas que les hayan sido conferidas por el Derecho europeo o español, de la información presentada por las empresas que obre en poder de dichas autoridades.

Artículo 3. *Violación de secretos empresariales.*

1. La obtención de secretos empresariales sin consentimiento de su titular se considera ilícita cuando se lleve a cabo mediante:

a) El acceso, apropiación o copia no autorizadas de documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos u otros soportes, que contengan el secreto empresarial o a partir de los cuales se pueda deducir; y

b) Cualquier otra actuación que, en las circunstancias del caso, se considere contraria a las prácticas comerciales leales.

2. La utilización o revelación de un secreto empresarial se consideran ilícitas cuando, sin el consentimiento de su titular, las realice quien haya obtenido el secreto empresarial de forma ilícita, quien haya incumplido un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto empresarial, o quien haya incumplido una obligación contractual o de cualquier otra índole que limite la utilización del secreto empresarial.

3. La obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial se consideran asimismo ilícitas cuando la persona que las realice, en el momento de hacerlo, sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido que obtenía el secreto empresarial directa o indirectamente de quien lo utilizaba o revelaba de forma ilícita según lo dispuesto en el apartado anterior.

4. La producción, oferta o comercialización de mercancías infractoras o su importación, exportación o almacenamiento con tales fines constituyen utilizaciones ilícitas de un secreto empresarial cuando la persona que las realice sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido que el secreto empresarial que incorporan se había utilizado de forma ilícita en el sentido de lo dispuesto en el apartado 2.

A efectos de la presente ley, se consideran mercancías infractoras aquellos productos y servicios cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción, o comercialización se benefician de manera significativa de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita.

CAPÍTULO III

El secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad

Artículo 4. *Transmisibilidad del secreto empresarial.*

El secreto empresarial es transmisible.

En la transmisión habrán de observarse, cuando resulten aplicables por la naturaleza del secreto empresarial, los reglamentos de la Unión Europea relativos a la aplicación del apartado 3 del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología.

Artículo 5. *Cotitularidad.*

1. El secreto empresarial podrá pertenecer pro indiviso a varias personas. La comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en los apartados siguientes y, en último término, por las normas de derecho común sobre la comunidad de bienes.

2. Cada uno de los partícipes por sí solo podrá:

a) Explotar el secreto empresarial previa notificación a los demás cotitulares.

b) Realizar los actos necesarios para la conservación del secreto empresarial como tal.

c) Ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa del secreto empresarial, pero deberá notificarlo a los demás comuneros, a fin de que éstos puedan sumarse a las mismas, contribuyendo en tal supuesto al pago de los gastos habidos. En todo caso, si la acción resultase útil a la comunidad, todos los partícipes deberán contribuir al pago de dichos gastos.

3. La cesión del secreto empresarial o la concesión de licencia a un tercero para explotarlo deberá ser otorgada conjuntamente por todos los partícipes, a no ser que el órgano jurisdiccional por razones de equidad, dadas las circunstancias del caso, faculte a alguno de ellos para realizar la cesión o concesión mencionadas.

Artículo 6. *Licencias de secretos empresariales.*

1. El secreto empresarial puede ser objeto de licencia con el alcance objetivo, material, territorial y temporal que en cada caso se pacte. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendrá derecho a realizar todos los actos que integran la utilización del secreto empresarial.

2. La licencia puede ser exclusiva o no exclusiva. Se presumirá que la licencia es no exclusiva y que el licenciante puede otorgar otras licencias o utilizar por sí mismo el secreto empresarial. La licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el licenciante sólo podrá utilizar el secreto empresarial si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho.

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

4. El licenciatario o sublicenciatario estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar la violación del secreto empresarial.

Artículo 7. *Transmisión o licencia sin titularidad o facultades.*

Quien transmita a título oneroso un secreto empresarial u otorgue una licencia sobre el mismo responderá, salvo pacto en contrario, frente al adquirente de los daños que le cause, si posteriormente se declarara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias para la realización del negocio de que se trate. Responderá siempre cuando hubiera actuado de mala fe.

CAPÍTULO IV

Acciones de defensa de los secretos empresariales

Artículo 8. *Defensa de los secretos empresariales.*

Contra los infractores de un secreto empresarial podrán ejercitarse las acciones que correspondan, cualquiera que sea su clase y naturaleza, y exigir la adopción de las medidas necesarias para su protección.

A los efectos de esta norma se considerará infractor a toda persona física o jurídica que realice cualquier acto de violación de los enunciados en el artículo 3.

Asimismo, con las particularidades previstas en el artículo 9.7, dichas acciones podrán dirigirse frente a los terceros adquirentes de buena fe, entendiéndose por tales, a los efectos de la presente ley, quienes en el momento de la utilización o de la revelación no sabían o, en las circunstancias del caso, no hubieran debido saber que habían obtenido el secreto empresarial directa o indirectamente de un infractor.

Artículo 9. *Acciones civiles.*

1. Contra los actos de violación de secretos empresariales podrán, en especial, solicitarse:

a) La declaración de la violación del secreto empresarial.

b) La cesación o, en su caso, la prohibición de los actos de violación del secreto empresarial.

c) La prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de su importación, exportación o almacenamiento con dichos fines.

d) La aprehensión de las mercancías infractoras, incluida la recuperación de las que se encuentren en el mercado, y de los medios destinados únicamente a su producción, siempre que tal recuperación no menoscabe la protección del secreto comercial en cuestión, con una de las siguientes finalidades: su modificación para eliminar las características que determinen que las mercancías sean infractoras, o que los medios estén destinados únicamente a su producción, su destrucción o su entrega a entidades benéficas.

e) La remoción, que comprende la entrega al demandante de la totalidad o parte de los documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos y cualesquiera otros soportes que contengan el secreto empresarial, y en su caso su destrucción total o parcial.

f) La atribución en propiedad de las mercancías infractoras al demandante, en cuyo caso el valor de las mercancías entregadas podrá imputarse al importe de la indemnización de daños y perjuicios debida, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del infractor en lo que se refiere a la cuantía indemnizatoria que exceda del referido valor. Si el valor de las mercancías excede del importe de la indemnización, el demandante deberá compensarlo a la otra parte.

g) La indemnización de los daños y perjuicios, si ha intervenido dolo o culpa del infractor, que será adecuada respecto de la lesión realmente sufrida como consecuencia de la violación del secreto empresarial.

h) La publicación o difusión completa o parcial de la sentencia, que deberá preservar en todo caso la confidencialidad del secreto empresarial en los términos del artículo 15 de esta ley.

2. Las medidas adoptadas en virtud de las letras d), e) y h) del apartado anterior se ejecutarán a expensas del infractor, salvo que por excepción haya motivos para que deba ser de otro modo, y no restringen el derecho a la indemnización de daños y perjuicios que pueda ostentar el demandante.

3. Para determinar las medidas que se acuerden por virtud de las acciones del apartado 1, se tendrá en cuenta su proporcionalidad y las circunstancias del caso, y entre ellas el valor y otras características del secreto empresarial en cuestión, las medidas adoptadas para su protección, el comportamiento del infractor, las consecuencias de la violación del secreto empresarial, la probabilidad de que el infractor persista en la violación, los intereses legítimos de las partes, las consecuencias que podría tener para las partes que se estimen o no las acciones ejercitadas, los intereses legítimos de terceros, el interés público y la salvaguarda de los derechos fundamentales.

A los efectos de la publicación o difusión de la sentencia, los jueces y tribunales también tendrán en cuenta si la información relativa al infractor permitiría identificar a una persona física y, de ser así, si se justifica la publicación de dicha información, atendiendo, en particular, al posible perjuicio que esa medida pudiera ocasionar a la intimidad y reputación del infractor condenado.

4. Cuando la sentencia limite la duración de la cesación y prohibición que ordene, dicha duración deberá ser suficiente para eliminar cualquier ventaja competitiva o económica que el infractor hubiera podido extraer de la violación del secreto empresarial.

5. Las medidas de cesación y prohibición dejarán de tener efecto, a instancia de parte, cuando la información en cuestión deje de constituir un secreto empresarial por causas que no puedan atribuirse directa o indirectamente al infractor condenado.

6. En los supuestos de las letras a) a f) del apartado 1, la sentencia fijará, si así hubiera sido solicitado por el actor, la cuantía líquida de una indemnización coercitiva a favor del demandante, adecuada a las circunstancias, por día transcurrido hasta que se produzca el cumplimiento de la sentencia. Su importe se acumulará al que corresponda percibir al demandante con carácter general. Al solicitar la ejecución se podrá pedir que se entienda ampliada a los sucesivos incumplimientos, en los términos previstos en el artículo 578 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

7. A petición de la parte demandada, cuando sea un tercer adquirente de buena fe, las medidas objeto de las acciones del apartado 1 podrán sustituirse por el pago a favor de la parte demandante de una indemnización pecuniaria, siempre que ésta resulte razonablemente satisfactoria y la ejecución de aquellas medidas hubiera de causar a la parte

demandada un perjuicio desproporcionado. La indemnización pecuniaria que sustituya a la cesación o prohibición no excederá del importe que habría habido que pagar al titular del secreto empresarial por la concesión de una licencia que habría permitido utilizarlo durante el período en el que su utilización hubiera podido prohibirse.

Artículo 10. *Cálculo de los daños y perjuicios.*

1. Al fijarse la indemnización de daños y perjuicios se tendrán en cuenta todos los factores pertinentes, como son los perjuicios económicos, incluido el lucro cesante, que haya sufrido el titular del secreto empresarial, el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor y, cuando proceda, otros elementos que no sean de orden económico, como el perjuicio moral causado al titular del secreto empresarial por su obtención, utilización o revelación ilícitas. También podrán incluirse, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

Con carácter alternativo, se podrá fijar, según los casos, una cantidad a tanto alzado en concepto de indemnización de daños y perjuicios, atendiendo, al menos y entre otros aspectos, al importe que la parte demandada habría tenido que pagar al titular del secreto empresarial por la concesión de una licencia que le hubiera permitido utilizarlo durante el período en el que su utilización podría haberse prohibido.

2. En relación con el cálculo y liquidación de los daños y perjuicios, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley de Patentes. Asimismo, las diligencias para este fin se llevarán a cabo a partir de las bases fijadas en la sentencia conforme al procedimiento previsto en el Capítulo IV del Título V del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 11. *Prescripción.*

Las acciones de defensa de los secretos empresariales prescriben por el transcurso de tres años desde el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial. Su prescripción se interrumpirá por las causas previstas con carácter general en el Código Civil.

CAPÍTULO V

Jurisdicción y normas procesales

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 12. *Jurisdicción y procedimiento.*

Los litigios civiles que puedan surgir al amparo de la presente ley se conocerán por los jueces y tribunales del orden jurisdiccional civil y se resolverán en el juicio que corresponda conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 13. *Legitimación para el ejercicio de las acciones.*

1. Estarán legitimados para el ejercicio de las acciones de defensa previstas en esta ley el titular del secreto empresarial y quienes acrediten haber obtenido una licencia exclusiva o no exclusiva para su explotación que les autorice expresamente dicho ejercicio.

2. El titular de una licencia exclusiva o no exclusiva para la explotación de un secreto empresarial que no esté legitimado para el ejercicio de las acciones de defensa según lo dispuesto en el apartado anterior, podrá requerir fehacientemente al titular del mismo para que entable la acción judicial correspondiente. Si el titular se negara o no ejercitara la oportuna acción dentro de un plazo de tres meses, podrá el licenciatario entablarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado. Con anterioridad al transcurso del plazo mencionado, el licenciatario podrá pedir al juez la adopción de medidas cautelares urgentes cuando justifique la necesidad de las mismas para evitar un daño importante, con presentación del referido requerimiento.

3. El licenciatario que ejercite una acción en virtud de lo dispuesto en alguno de los apartados anteriores deberá notificárselo fehacientemente al titular del secreto empresarial,

el cual podrá personarse e intervenir en el procedimiento, ya sea como parte en el mismo o como coadyuvante.

Artículo 14. *Competencia.*

Será territorialmente competente para conocer de las acciones previstas en esta ley el Juzgado de lo Mercantil correspondiente al domicilio del demandado o, a elección del demandante, el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos.

Artículo 15. *Tratamiento de la información que pueda constituir secreto empresarial.*

1. Las partes, sus abogados o procuradores, el personal de la Administración de Justicia, los testigos, los peritos y cualesquiera otras personas que intervengan en un procedimiento relativo a la violación de un secreto empresarial, o que tengan acceso a documentos obrantes en dicho procedimiento por razón de su cargo o de la función que desempeñan, no podrán utilizar ni revelar aquella información que pueda constituir secreto empresarial y que los jueces o tribunales, de oficio o a petición debidamente motivada de cualquiera de las partes, hayan declarado confidencial y del que hayan tenido conocimiento a raíz de dicha intervención o de dicho acceso.

Esta prohibición estará en vigor incluso tras la conclusión del procedimiento, salvo que por sentencia firme se concluya que la información en cuestión no constituye secreto empresarial o, con el tiempo, pase a ser de conocimiento general o fácilmente accesible en los círculos en que normalmente se utilice.

2. Los jueces y tribunales podrán asimismo, de oficio o previa solicitud motivada de una de las partes, adoptar las medidas concretas necesarias para preservar la confidencialidad de la información que pueda constituir secreto empresarial y haya sido aportada a un procedimiento relativo a la violación de secretos empresariales o a un procedimiento de otra clase en el que sea necesaria su consideración para resolver sobre el fondo.

Las medidas a las que se refiere el párrafo anterior podrán incluir, entre otras que sean adecuadas y proporcionadas, las siguientes:

a) Restringir a un número limitado de personas el acceso a cualquier documento, objeto, material, sustancia, fichero electrónico u otro soporte que contenga información que pueda constituir en todo o en parte secreto empresarial;

b) Restringir a un número limitado de personas el acceso a las vistas, cuando en ellas pueda revelarse información que pueda constituir en todo o en parte secreto empresarial, así como el acceso a las grabaciones o transcripciones de estas vistas;

c) Poner a disposición de toda persona que no esté incluida entre el limitado número de personas al que se hace referencia en las letras a) y b) una versión no confidencial de la resolución judicial que se dicte, de la que se hayan eliminado o en la que se hayan ocultado los pasajes que contengan información que pueda constituir secreto empresarial.

La determinación del número de personas al que se hace referencia en las letras a) y b) de este apartado habrá de respetar el derecho de las partes a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, e incluirá, al menos, una persona física de cada una de las partes y sus respectivos abogados y procuradores.

En todo caso, la adopción, contenido y circunstancias de las medidas para preservar la confidencialidad de la información previstas en este apartado tendrá en cuenta los intereses legítimos de las partes y de los terceros así como el perjuicio que pudiera ocasionárseles, y habrá de respetar el derecho de las partes a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial.

3. Todo tratamiento de datos de carácter personal que deba efectuarse en virtud de los apartados precedentes se llevará a cabo de conformidad con la normativa de la Unión Europea y española en materia de protección de datos de carácter personal.

Artículo 16. *Incumplimiento de la buena fe procesal.*

Los intervinientes en procesos de acciones por violación de secretos empresariales deberán ajustarse a las reglas de la buena fe procesal en los términos previstos en el artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Como especialidad frente a lo estipulado en el

apartado 3 de dicho artículo, la multa que podrá imponerse a la parte demandante que haya ejercido la acción de forma abusiva o de mala fe, podrá alcanzar, sin otro límite, la tercera parte de la cuantía del litigio, tomándose en consideración a los efectos de su fijación, entre otros criterios, la gravedad del perjuicio ocasionado, la naturaleza e importancia de la conducta abusiva o de mala fe, la intencionalidad y el número de afectados. Además, los jueces y tribunales podrán ordenar la difusión de la resolución en que se constate ese carácter abusivo y manifiestamente infundado de la demanda interpuesta.

Sección 2.ª Diligencias para la preparación del ejercicio de acciones de defensa de los secretos empresariales

Artículo 17. *Diligencias de comprobación de hechos.*

Quien vaya a ejercitar una acción civil de defensa de secretos empresariales podrá solicitar del Juzgado de lo Mercantil que haya de entender de ella la práctica de diligencias de comprobación de aquellos hechos cuyo conocimiento resulte indispensable para preparar la correspondiente demanda. Estas diligencias de comprobación se regirán por lo previsto en el Capítulo II del Título XII de la Ley de Patentes.

Artículo 18. *Acceso a fuentes de prueba.*

Quien ejercite o vaya a ejercitar una acción civil de defensa de secretos empresariales podrá solicitar del Juzgado de lo Mercantil que haya de entender de ella la adopción de medidas de acceso a fuentes de prueba por los cauces previstos en los artículos 283 bis a) a 283 bis h) y 283 bis k), de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 19. *Medidas de aseguramiento de la prueba.*

Quien ejercite o vaya a ejercitar una acción civil de defensa de secretos empresariales podrá solicitar del Juzgado de lo Mercantil que haya de entender de ella, de conformidad con el artículo 297 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la adopción de las medidas de aseguramiento de la prueba que se consideren oportunas, en particular las mencionadas en el párrafo segundo del apartado 2 del citado artículo.

Sección 3.ª Medidas cautelares

Artículo 20. *Petición y régimen de las medidas cautelares.*

Quien ejercite o vaya a ejercitar una acción civil de defensa de secretos empresariales podrá solicitar del órgano judicial que haya de entender de ella la adopción de medidas cautelares tendentes a asegurar la eficacia de dicha acción, que se regirán por lo previsto en esta ley y, en lo demás, por lo dispuesto en el Capítulo III del Título XII de la Ley de Patentes y en el Título VI del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 21. *Posibles medidas cautelares.*

Podrán adoptarse como medidas cautelares contra el presunto infractor las que aseguren debidamente la completa efectividad del eventual fallo que en su día recaiga y, en especial, las siguientes:

a) El cese o, en su caso, prohibición de utilizar o revelar el secreto empresarial;
b) El cese o, en su caso, prohibición de producir, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de importar, exportar o almacenar mercancías infractoras con tales fines;
c) La retención y depósito de mercancías infractoras;
d) El embargo preventivo de bienes, para el aseguramiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios.

Artículo 22. *Presupuestos.*

Al verificar la concurrencia de los presupuestos generales de las medidas cautelares, el tribunal habrá de examinar especialmente las circunstancias específicas del caso y su

proporcionalidad teniendo en cuenta el valor y otras características del secreto empresarial, las medidas adoptadas para protegerlo, el comportamiento de la parte contraria en su obtención, utilización o revelación, las consecuencias de su utilización o revelación ilícitas, los intereses legítimos de las partes y las consecuencias para estas de la adopción o de la falta de adopción de las medidas, los intereses legítimos de terceros, el interés público y la necesidad de salvaguardar los derechos fundamentales.

Artículo 23. *Solicitud de caución sustitutoria por el demandado.*

El demandado podrá solicitar la sustitución de la efectividad de las medidas cautelares acordadas por la prestación por su parte de una caución suficiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Patentes y en los artículos 746 y 747 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Como excepción, en ningún caso se admitirá que el demandado sustituya por caución las medidas cautelares dirigidas a evitar la revelación de secretos empresariales.

Artículo 24. *Alzamiento de las medidas cautelares en caso de desaparición sobrevenida del secreto empresarial.*

A instancia de la parte demandada se alzarán las medidas cautelares previstas en las letras a), b) y c) del artículo 21 si la información en relación con la cual se interpuso la demanda ha dejado de reunir los requisitos para ser considerada secreto empresarial, por motivos que no puedan imputarse a aquella.

Artículo 25. *Caución exigible al demandante.*

1. El solicitante de la medida cautelar deberá prestar caución suficiente para responder, de manera rápida y efectiva, de los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio del demandado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 728.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2. A los efectos de determinar la caución, el tribunal habrá de valorar los potenciales perjuicios que las medidas cautelares puedan ocasionar a los terceros que resulten afectados desfavorablemente por aquellas. A los efectos de lo dispuesto en el apartado siguiente, no podrá cancelarse la caución en tanto no haya transcurrido un año desde el alzamiento de las medidas cautelares.

3. Los terceros que hayan resultado afectados desfavorablemente por las medidas cautelares adoptadas en virtud de lo dispuesto en esta sección y que hayan sido alzadas debido a un acto u omisión del demandante, o por haberse constatado posteriormente que la obtención, utilización o revelación del secreto empresarial no fueron ilícitas o no existía riesgo de tal ilicitud, podrán reclamar la indemnización de los daños y perjuicios conforme a lo establecido en el Capítulo IV del Título V del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aun no habiendo sido parte en el proceso declarativo. En tal caso, podrán solicitar que la caución a que se refiere el apartado anterior se mantenga, total o parcialmente, en tanto no se dicte resolución, siempre que la solicitud de indemnización se interponga dentro del plazo establecido en el apartado anterior.

Disposición transitoria única. *Régimen transitorio.*

1. La presente ley será de aplicación para la protección de cualesquiera secretos empresariales, con independencia de la fecha en que se hubiere adquirido legítimamente la titularidad sobre ellos.

2. Las acciones de defensa de los secretos empresariales que se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor de esta ley se seguirán por el mismo procedimiento con arreglo al cual se hubieran incoado.

Disposición final primera. *Modificación de la Ley 17/1985, de 1 de julio, sobre objetos fabricados con materiales preciosos.*

El artículo trece de la Ley 17/1985, de 1 de julio, sobre objetos fabricados con metales preciosos, queda redactado como sigue:

«Artículo trece.

1. Para la comercialización en el territorio español de objetos fabricados con metales preciosos importados procedentes de Estados que no sean Miembro de la Unión Europea, se exigen los siguientes requisitos:

a) Que cumplan los requisitos que para la comercialización en el mercado interior se establecen en el Capítulo II de esta Ley.

b) Que con independencia de los contrastes con que estos objetos hayan sido marcados en el Estado de origen, y aunque incorporen contrastes de garantía aplicados por entidades de un Estado Miembro de la Unión Europea con legislación equivalente, deben ser marcados en destino con el punzón de contraste de garantía, efectuado por un laboratorio de contraste reconocido en España.

En ningún caso se reconocen los contrastes efectuados por laboratorios *off-shore* incluso aunque estos laboratorios hayan sido habilitados por Estados Miembro de la Unión Europea con legislación equivalente a la española.

2. Los objetos fabricados con metales preciosos procedentes de otro Estado Miembro de la Unión Europea, con legislación equivalente a la española, podrán ser comercializados en el territorio español sin necesidad de cumplir los requisitos previstos en el apartado 1 del presente artículo, siempre que posean el contraste de identificación de origen y el contraste de garantía del Estado Miembro de procedencia, y que estos contrastes cumplan los siguientes requisitos:

a) El contraste de identificación de origen deberá haber sido registrado por el órgano correspondiente del Estado Miembro de procedencia.

b) El contraste de garantía que ofrecerá una información equivalente a la exigida por la presente Ley a tales contrastes.

Asimismo, deberá haber sido realizado por un organismo independiente o, en su caso, por un laboratorio sometido al control de la Administración pública o de un organismo independiente de un Estado Miembro.

3. En el caso de que los objetos fabricados con metales preciosos sean procedentes de otro Estado Miembro de la Unión Europea, con legislación no equivalente a la española, les serán de aplicación lo previsto en el apartado 1 del presente artículo, salvo que concurriera la circunstancia prevista en el apartado 4.

En el caso en el que el Estado Miembro tuviera un sistema de contraste voluntario a priori, y si el objeto ha pasado el control del laboratorio u organismo independiente habilitado en el citado Estado a tal efecto y dispone de contraste de garantía, no tiene que ser contrastado de nuevo por un laboratorio español oficial o autorizado.

En ningún caso se reconocen los contrastes de objetos fabricados con metales preciosos efectuados por los laboratorios habilitados en un Estado Miembro con legislación no equivalente por otros Estados Miembro de la Unión Europea con legislación equivalente a la española (laboratorios *off-shore).*

4. No serán de aplicación las previsiones de los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo si existiesen acuerdos con otro u otros Estados sobre condiciones de reconocimiento mutuo de contrastes de objetos fabricados con metales preciosos.»

Disposición final segunda. *Modificación de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.*

El artículo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal queda redactado como sigue:

«Artículo 13. *Violación de secretos.*

Se considera desleal la violación de secretos empresariales, que se regirá por lo dispuesto en la legislación de secretos empresariales.»

Disposición final tercera. *Habilitación para aprobar un texto refundido de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.*

Al objeto de consolidar en un texto único las modificaciones incorporadas desde su entrada en vigor a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se autoriza al Gobierno para elaborar y aprobar, a propuesta de los Ministros de Justicia y de Economía y Empresa, en un plazo de ocho meses a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, un texto refundido de la citada norma. Esta autorización incluye la facultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que deban ser refundidos.

Disposición final cuarta. *Título competencial.*

Esta ley se dicta al amparo de la competencia estatal prevista por el artículo 149.1.9.ª de la Constitución en materia de legislación sobre propiedad industrial, salvo los artículos 1.3 y 2.3.c), que se dictan al amparo del artículo 149.1.7.ª de la Constitución, que reconoce la competencia estatal sobre la legislación laboral, y el Capítulo V que se ampara en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución que atribuye al Estado la competencia sobre legislación procesal.

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

Mediante esta ley se incorpora al Derecho español la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

Disposición final sexta. *Entrada en vigor.*

La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».