

CAP DE L'ESTAT

23093 LLEI 17/2001, de 7 de desembre, de marques. («BOE» 294, de 8-12-2001.)

JUAN CARLOS I

REI D'ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

L'objecte d'aquesta Llei és el règim jurídic dels signes distintius, categoria jurídica que configura un dels grans camps de la propietat industrial. La legislació sobre aquest tipus de propietat és competència exclusiva de l'Estat, de conformitat amb l'article 149.1.9a de la Constitució.

Les raons que justifiquen la necessitat de reformar la Llei de marques, i donar lloc a una nova Llei, obeeixen a tres motius. El primer, donar compliment a la Sentència del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de juny, que delimita les competències que en matèria de propietat industrial corresponen a les comunitats autònomes i a l'Estat. El segon, incorporar a la nostra legislació de marques les disposicions de caràcter comunitari i internacional a què està obligat o a què s'ha compromès l'Estat espanyol. El tercer motiu, finalment, obeeix a la conveniència d'introduir en el nostre ordenament jurídic certes normes de caràcter substantiu i procedimental, aconsellades per l'experiència obtinguda sota la vigència de la Llei anterior, les pràctiques seguides per altres legislacions del nostre entorn i la necessitat d'adaptar el nostre sistema de registre de marques a les exigències de la nova societat de la informació.

II

Referent als motius de caràcter constitucional, la Llei plasma fidelment els criteris jurisprudencials de delimitació de competències, i les atribueix als òrgans autonòmics o estatals d'acord amb el que disposa la sentència del Tribunal Constitucional esmentada. Els punts de connexió es fixen d'una manera àmplia i flexible, per donar una cobertura correcta a les necessitats dels usuaris del sistema de registre i facilitar-los un accés adequat a aquesta propietat especial que constitueix la protecció dels signes distintius.

III

Amb vista als compromisos adquirits per l'Estat espanyol, aquesta Llei hi dona compliment, i respon als alts nivells d'harmonització imposats al si de la Comunitat Europea i internacional.

L'harmonització comunitària en matèria de marques s'ha operat fonamentalment a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consell, de 21 de desembre de 1988, relativa a l'aproximació de les legislacions dels estats membres en matèria de marques. Les seves disposicions, que ja van ser incorporades per la Llei 32/1988, de marques, també han estat objecte d'una transposició plena en aquesta Llei. De les normes que es transposen s'han de destacar les següents: nou concepte de marca, reformulació de les causes de denegació

i nul·litat del registre, extensió a l'àmbit comunitari de l'exhauriment del dret de marca, incorporació de la figura de la prescripció per tolerància i reforçament de l'obligació d'ús de la marca i de les sancions pel seu incompliment.

Dins del dret comunitari de marques també mereix una menció especial el Reglament (CE) número 40/94 del Consell, de 20 de desembre de 1993, sobre la marca comunitària, pel qual es crea un signe distintiu els efectes del qual s'estenen a tot el territori de la Comunitat. Si bé és cert que aquest Reglament no imposa als estats membres dictar disposicions d'aproximació de les marques nacionals a la comunitària —tret de l'obligació de regular la transformació d'una marca comunitària en marca nacional—, també ho és que l'aproximació és desitjable, ja que permet evitar que dos títols que produeixen efectes idèntics a Espanya estiguin subjectes a normatives totalment disperses. En aquest sentit moltes de les normes d'aquesta Llei són directament tributàries del Reglament esmentat.

Així mateix, la Llei que s'aprova ara conté les regles necessàries per adaptar el nostre dret als esforços harmonitzadors realitzats al si de la comunitat internacional. D'aquesta manera, s'incorporen les normes que permeten l'aplicació a Espanya del Protocol sobre l'arranjament de Madrid relatiu al Registre internacional de marques, de 27 de juny de 1989; l'Acord sobre els aspectes dels drets de propietat intel·lectual relacionats amb el comerç (Acord ADPIC), que forma part integrant de l'Acord pel qual s'estableix l'Organització Mundial del Comerç (OMC), de 15 d'abril de 1994, així com el Tractat sobre el dret de marques i el seu Reglament, de 27 d'octubre de 1994.

Començant pel Protocol, la seva incorporació al dret espanyol ha exigut reformar el títol que en la Llei es dedica a les marques internacionals. Així, s'admet la possibilitat que la sol·licitud es fonamenti no només en el registre nacional de marca, sinó en la mera sol·licitud. Al mateix temps, s'aprofita l'oportunitat per cobrir certes llacunes, entre les quals destaca l'absència de cobertura legal per a l'examen nacional d'una sol·licitud internacional. Tal com passa amb la marca comunitària, aquí també es preveu la possibilitat de transformació en marca nacional.

La incorporació de les directrius que conté l'ADPIC presenta menys rellevància. És inqüestionable l'extraordinari efecte que aquest Acord ha tingut sobre la regulació mundial de la propietat intel·lectual —incloses les marques—, en adaptar-lo a les últimes exigències del comerç internacional. Tanmateix, les regles que en aquest Acord es dediquen a les marques ja estan parcialment recollides en la Llei 32/1988, ja que aquesta està directament inspirada en l'aleshores Projecte de primera directiva comunitària d'harmonització que, al seu torn, va influir decisivament en l'ADPIC. Per això, l'adequació a aquest Acord només ha necessitat les mesures específiques següents: l'ampliació de la legitimació per poder sol·licitar el registre d'una marca a Espanya als nacionals dels membres de l'Organització Mundial del Comerç (OMC); la incorporació del concepte de causes justificatives de la falta d'ús de la marca; la protecció reforçada de les marques notòries registrades; i, finalment, la introducció d'una nova prohibició absoluta de registre relativa a les falses indicacions geogràfiques de vins i begudes espirituoses, encara que no indueixin a error.

La resposta de la Llei de marques a les exigències contingudes als instruments internacionals es veu culminada amb l'adequació al Tractat sobre dret de marques, adoptat en el marc de l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual. És un tractat sobre formalitats i sobre formularis tipus que, per mitjà d'una unificació

d'abast mundial de les solemnitats que s'han de seguir en la sol·licitud d'una marca i en les incidències que puguin tenir lloc durant la seva existència, persegueix simplificar i abaratir el registre de marques al món.

Entre les modificacions a què ha donat lloc la recepció d'aquest Tractat destaquen la implantació de la marca multiclasse (sistema que ja era aplicable a les marques internacionals que entren en la fase nacional espanyola); la consegüent creació de taxes per classe; la supressió del deure de declaració d'ús de la marca; l'admissió de la divisió de la sol·licitud o registre de la marca; la supressió de l'exigència de titulació pública com a requisit d'inscripció del canvi de titularitat d'una marca, si bé es manté el sistema tradicional amb caràcter optatiu; i, finalment, la desaparició de les taxes quinquennals. Totes aquestes modificacions s'incorporen a la nova Llei, encara que les dues últimes ja van ser introduïdes en el nostre ordenament (Llei 14/1999, de 4 de maig, de taxes i preus públics per serveis prestats pel Consell de Seguretat Nuclear), ja que aquest Tractat va entrar en vigor per a Espanya el 17 de març de 1999 i no permetia demorar-ne la instauració, a diferència del que passa amb la resta de les altres modificacions, que ara s'implanten, ja que aquestes es van poder ajornar fins a l'1 d'agost de 2002 en l'acte de dipòsit de l'Instrument de ratificació mitjançant la declaració oportuna.

IV

No totes les novetats que introdueix aquesta Llei obeeixen a la necessitat d'harmonitzar el nostre dret amb els ordenaments comunitari i internacional. Hi ha un nombre considerable d'articles on es recullen opcions legislatives el comú denominador de les quals és dotar la marca d'un procediment àgil i lògic, introduint-hi les novetats que aconsella l'experiència de deu anys d'aplicació de la Llei de marques i les altres que, havent revelat la seva utilitat en estats del nostre entorn jurídic, es mereixen ser acollides pel nostre dret. D'aquesta manera la Llei intenta donar resposta a la creixent demanda d'agilitat i eficiència que exigeixen les nostres empreses en la nova societat de la informació. Tot això sense perdre els nivells de seguretat jurídica que requereix l'adquisició d'aquests drets.

La nova Llei tempera l'automatisme formal del naixement del dret de marca, basat en el caràcter constitutiu del registre, amb l'establiment del principi de la bona fe registral, perquè preveu, com a causa autònoma, la nul·litat absoluta del registre d'una marca quan la sol·licitud en la qual s'ha basat el registre ha estat presentada de mala fe. Juntament amb aquest principi angular, la Llei recull altres principis clàssics de caràcter registral com els de publicitat, oposició, prioritat i tracte successiu, que presideixen i racionalitzen totes les operacions registrals que es realitzin respecte de la marca o de la seva sol·licitud.

El procediment de registre es reforma suprimint de l'examen que ha d'efectuar l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) el referit a les prohibicions relatives, i aquest examen d'ofici queda reservat només per a les prohibicions absolutes. Les prohibicions relatives només són examinades per l'OEPM quan un tercer legitimat formuli l'oposició corresponent a la sol·licitud de marca presentada a registre, sense perjudici que l'OEPM comunicui, a efectes informatius, l'existència de la sol·licitud de registre als qui en una recerca informàtica d'anterioritats gaudien d'un dret millor. La finalitat d'aquesta novetat procedimental és triple: alinear-se amb els sistemes majoritaris al nostre entorn europeu i, en particular, amb el sistema de la marca comunitària; evitar el plantejament per l'Administració de conflictes artificials en assenyalar d'ofici marques anteriors quan el seu

titular no té interès a oposar-se a la nova sol·licitud i, finalment, guanyar rapidesa i eficàcia. El sistema que s'estableix és, d'altra banda, més concorde amb la naturalesa i el sentit de les prohibicions de registre i amb els interessos que s'han de tutelar, predominantment públics o generals en el cas de les prohibicions absolutes, i de caràcter privat en el cas de les prohibicions relatives, que són qualificades així precisament perquè protegeixen drets privats i, en conseqüència, la seva defensa no ha d'imposar-se sinó deixar-se a les mans dels mateixos interessats, que en aquesta Llei tenen totes les garanties de l'Estat de dret a través del tràmit d'oposició o de l'exercici de l'acció de nul·litat per protegir els seus interessos i drets legítims. Tenint en compte que el sistema que s'implanta és el més generalitzat en l'àmbit europeu i el seguit per la marca comunitària, no hi ha cap raó que justifiqui que a Espanya les marques nacionals passin un examen més rigorós que les comunitàries, ja que això només perjudicaria els usuaris del sistema espanyol, en benefici dels usuaris del sistema comunitari, que poden obtenir marques comunitàries —amb els mateixos efectes a Espanya que una marca nacional— sense examen d'ofici de les prohibicions relatives.

Dins de la regulació del procediment, s'introdueixen altres novetats importants com la figura de la «restitutio in integrum», que ja va incorporar el Reglament sobre la marca comunitària, a fi d'evitar que per la inobservança d'un termini es produeixi la pèrdua d'un dret, si l'interessat demostra que ha actuat amb la diligència deguda. Es preveu, així mateix, la suspensió del procediment de concessió quan l'oposició es basa en una mera sol·licitud de registre o quan s'ha entaulat una acció reivindicatòria, de nul·litat o de caducitat contra la marca oponent, així com en el cas de presentació d'una sol·licitud de divisió o a petició conjunta de tots els interessats. El cos normatiu que ara s'aprova també preveu la possibilitat de sotmetre a arbitratge els actes administratius que hagin posat fi al procediment de registre i regula els tipus de notificació i la consulta pública d'expedients adaptant el procediment de registre dels signes distintius a les exigències de la societat de la informació i preveient la possibilitat de fer notificacions per correu electrònic o consultes d'expedients per vies telemàtiques. En aquest àmbit d'adaptació a la societat de la informació, mereixen ser destacades les previsions que conté la Llei sobre la utilització futura de mitjans electrònics o telemàtics per a la presentació de sol·licituds i altres documents.

S'ha de fer una menció especial del reforçament de la protecció de les marques notòries i rebatejades. A aquests efectes, s'estableix, per primera vegada en el nostre ordenament, una definició legal del concepte de marca notòria i rebatejada, i es fixa l'abast de la seva protecció. La marca notòria és la coneguda pel sector pertinent del públic al qual es destinen els seus productes o serveis i, si està registrada, es protegeix per sobre del principi d'especialitat segons el seu grau de notorietat i, si no ho està, es faculta el seu titular no només a exercitar l'acció de nul·litat corresponent, com fins ara, sinó a més a presentar oposició al registre en la via administrativa. Quan la marca és coneguda pel públic en general, es considera que és rebatejada, i l'abast de la seva protecció s'estén a qualsevol gènere de productes o serveis. La mateixa protecció s'atorga al nom comercial notori o rebatejat registrat.

Quant al contingut i l'abast del dret de marca, s'enforteix la posició exclusiva del titular de la marca; perquè amplia l'abast del «ius prohibendi» als mitjans d'identificació del producte o servei, quan hi hagi la possibilitat que els mitjans esmentats s'utilitzin per a actes prohibits; perquè estén aquest «ius prohibendi» a la utilització de

la marca en xarxes de comunicació telemàtica; perquè instaure, en certs casos, la responsabilitat objectiva de l'usurpador de la marca, sense subjecció a la concurrència de culpa o negligència; perquè considera indemnitzable el dany infligit al prestigi o la reputació de la marca; i, finalment, perquè habilita el titular per impedir la reproducció de la seva marca en diccionaris, si això perjudica el seu caràcter distintiu. Se supera la deficiència tècnica de la legislació anterior establint l'abast més gran del contingut del dret de les marques notòries i rebatejades registrades i, quant a les accions que pot exercitar el titular, s'incorpora la de reclamar la destrucció dels béns il·lícitament marcats.

Desapareixen formalment les figures de la marca derivada i de l'ampliació de marca, en harmonia amb els sistemes majoritaris del nostre entorn comunitari, ja que la protecció que aquestes modalitats atorgaven s'aconsegueix de manera més simple i amb el mateix abast mitjançant el registre d'una nova marca, en la qual, mantenint el distintiu principal, s'incorporen nous elements distintius de caràcter accessori, per al cas de les marques derivades, o mitjançant la sol·licitud dels nous productes o serveis als quals es vol estendre la marca registrada, en el cas de l'ampliació de marca.

La nul·litat i caducitat de la marca es completen i sistematitzen. Respecte de la caducitat, la Llei introdueix el principi general segons el qual les marques caducades deixen de tenir efectes jurídics des del moment en el qual es van produir els fets o les omissions que van donar lloc a la caducitat. En els casos de caducitat per falta de renovació, s'introdueixen garanties en benefici dels qui hagin exercit una acció reivindicatòria o siguin titulars inscrits d'un embargament o d'un dret d'hipoteca sobre la marca.

Es reordena la regulació de les marques col·lectives i de garantia, procurant que les diferències que separen aquestes dues modalitats de marques apareguin més nítidament definides i s'elimini la confusió que sempre les ha envoltat.

El nou text legal incorpora el dret de tota persona jurídica, que no hagi registrat com a nom comercial la seva denominació o raó social, a formular l'oposició oportuna al registre d'una marca o nom comercial sol·licitats posteriorment o a reclamar-ne l'anul·lació davant els tribunals si ja han estat registrats, quan els signes distintius esmentats s'apliquin a productes, serveis o activitats idèntics o similars a aquells per als quals es fa servir aquesta denominació o raó social, sempre que se'n provi l'ús prioritari a tot el territori nacional i hi hagi un risc cert de confusió en el públic. D'aquesta manera es resol el problema de l'equiparació de tracte dels estrangers que puguin invocar l'article 8 del Conveni de París per a la protecció de la propietat industrial de 20 de març de 1883 o el principi de reciprocitat, als quals la Llei dispensa la mateixa protecció. Finalment, la regulació del nom comercial, aproximant aquest signe distintiu a les marques, instaure el principi de la seva cessió lliure i l'aplicació de la Classificació internacional de productes o serveis al registre d'aquests signes.

La Llei, alineant-se amb els sistemes del nostre entorn polític i econòmic, suprimeix el caràcter registral dels rètols d'establiment i deixa la protecció d'aquesta modalitat de propietat industrial a les normes comunes de competència deslleial. D'altra banda, la protecció que abans atorgaven els rètols d'establiment es pot fer valer a través del registre d'una marca o nom comercial, i poden convalidar en diferents àmbits territorials si no hi ha oposició d'un tercer, com a conseqüència del nou procediment, en el qual se suprimeix l'examen d'ofici de les anterioritats. La Llei fixa minuciosament en les seves disposicions transitòries el trànsit a aquest nou sistema de protecció dels rètols d'establiment inscrits durant la vigència de legislacions anteriors.

Per fi, es modifiquen les taxes exigibles pels serveis prestats a l'empara de la Llei de marques, s'adeqüen al marc internacional i comunitari i se suprimeixen algunes de les existents per simplificar aquest aspecte de la relació entre els interessats i l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

TÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Àmbit d'aplicació.

1. Per a la protecció dels signes distintius es concedeixen, d'acord amb aquesta Llei, els drets de propietat industrial següents:

- a) Les marques.
- b) Els noms comercials.

2. La sol·licitud, la concessió i els altres actes o negocis jurídics que afectin els drets que assenyalen l'apartat anterior s'han d'inscriure al Registre de marques, segons el que preveuen aquesta Llei i el seu Reglament.

3. El Registre de marques té caràcter únic a tot el territori nacional i la tenidoria d'aquest Registre correspon a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, sense perjudici de les competències que corresponen a les comunitats autònomes en matèria d'execució de la legislació de propietat industrial, segons es desplega en aquesta Llei.

Article 2. Adquisició del dret.

1. El dret de propietat sobre la marca i el nom comercial s'adquireix pel registre vàlidament efectuat de conformitat amb les disposicions d'aquesta Llei.

2. Quan el registre d'una marca hagi estat sol·licitat amb frau dels drets d'un tercer o amb violació d'una obligació legal o contractual, la persona perjudicada pot reivindicar davant els tribunals la propietat de la marca, si exercita l'acció reivindicatòria oportuna abans de la data de registre o en el termini de cinc anys a comptar de la seva publicació o des del moment en què la marca registrada hagi començat a ser utilitzada d'acord amb el que preveu l'article 39. Presentada la demanda reivindicatòria, el Tribunal n'ha de notificar la presentació a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques perquè sigui anotada al Registre de marques i ha de decretar, si escau, la suspensió del procediment de registre de la marca.

3. Si com a conseqüència de la sentència que resolgui l'acció reivindicatòria es produeix un canvi en la titularitat de la marca, les llicències i altres drets de tercers sobre aquesta s'extingeixen per la inscripció del nou titular al Registre de marques, sense perjudici del dret que els assisteix a reclamar del seu transmissor.

Article 3. Legitimació.

1. Poden obtenir el registre de marques o noms comercials les persones naturals o jurídiques de nacionalitat espanyola i les persones naturals o jurídiques estrangeres que resideixin habitualment o tinguin un establiment industrial o comercial efectiu i seriós en territori espanyol o que gaudeixin dels beneficis del Conveni de la Unió de París per a la Protecció de la Propietat Industrial de 20 de març de 1883, de conformitat amb el que estableix l'Acta vigent a Espanya d'aquest Conveni, denominat en endavant «Conveni de París», així com els nacionals dels membres de l'Organització Mundial del Comerç.

2. També poden obtenir el registre de marques o noms comercials, d'acord amb el que disposa aquest

Llei, les persones naturals o jurídiques estrangeres no compreses en l'apartat anterior, sempre que la legislació de l'Estat d'on siguin nacionals permeti a les persones naturals o jurídiques de nacionalitat espanyola el registre d'aquests signes.

3. Les persones esmentades a l'apartat 1 poden invocar l'aplicació en benefici seu de les disposicions del Conveni de París i les de qualsevol altre tractat internacional ratificat per Espanya, quan els sigui d'aplicació directa, en tot el que els sigui més favorable respecte del que disposa aquesta Llei.

TÍTOL II

Concepte de marca i prohibicions de registre

CAPÍTOL I

Concepte de marca

Article 4. *Concepte de marca.*

1. S'entén per marca tot signe susceptible de representació gràfica que serveixi per distingir al mercat els productes o serveis d'una empresa dels d'altres.

2. Aquests signes, en particular, poden ser:

- Les paraules o les combinacions de paraules, incloses les que serveixen per identificar les persones.
- Les imatges, les figures, els símbols i els dibuixos.
- Les lletres, les xifres i les seves combinacions.
- Les formes tridimensionals entre les quals s'inclouen els embolcalls, els envasos i la forma del producte o de la seva presentació.
- Els sons.
- Qualsevol combinació dels signes que, amb caràcter enunciatiu, esmenten els apartats anteriors.

CAPÍTOL II

Prohibicions absolutes

Article 5. *Prohibicions absolutes.*

1. No es poden registrar com a marca els signes següents:

- Els que no puguin constituir marca perquè no són conformes a l'article 4.1 d'aquesta Llei.
- Els que no tinguin caràcter distintiu.
- Els que es componguin exclusivament de signes o indicacions que puguin servir al comerç per designar l'espècie, la qualitat, la quantitat, la destinació, el valor, la procedència geogràfica, l'època d'obtenció del producte o de la prestació del servei o altres característiques del producte o del servei.
- Els que es componguin exclusivament de signes o indicacions que s'hagin convertit en habituals per designar els productes o els serveis en el llenguatge comú o en els costums lleials i constants del comerç.
- Els constituïts exclusivament per la forma imposada per la naturalesa del mateix producte o per la forma del producte necessària per obtenir un resultat tècnic, o per la forma que dóna un valor substancial al producte.
- Els que siguin contraris a la Llei, a l'ordre públic o als bons costums.
- Els que puguin induir el públic a error, per exemple sobre la naturalesa, la qualitat o la procedència geogràfica del producte o servei.
- Els que, aplicats a identificar vins o begudes espirituoses, continguin o siguin indicacions de procedència geogràfica que identifiquin vins o begudes espirituoses que no tinguin aquesta procedència, fins i tot quan s'in-

diqui el verdader origen del producte o se n'utilitzi la indicació geogràfica traduïda o acompanyada d'expressions com «classe», «tipus», «estil», «imitació» o altres d'anàlogues.

i) Els que reproduïxin o imitin l'escut, la bandera, les condecoracions i altres emblemes d'Espanya, les seves comunitats autònomes, els seus municipis, les seves províncies o altres entitats locals, llevat que existeixi l'autorització deguda.

j) Els que no hagin estat autoritzats per les autoritats competents i hagin de ser denegats en virtut de l'article 6 ter del Conveni de París.

k) Els que incloguin insígnies, emblemes o escuts diferents dels que preveu l'article 6 ter del Conveni de París i que siguin d'interès públic, llevat que l'autoritat competent n'autoritzi el registre.

2. El que disposen les lletres b), c) i d) de l'apartat 1 no s'aplica quan la marca hagi adquirit, per als productes o serveis per als quals se solliciti el registre, un caràcter distintiu com a conseqüència de l'ús que se n'hagi fet.

3. Es pot registrar com a marca la conjunció de diversos signes dels que esmenten les lletres b), c) i d) de l'apartat 1, sempre que aquesta conjunció tingui la distintivitat que requereix l'apartat 1 de l'article 4 d'aquesta Llei.

CAPÍTOL III

Prohibicions relatives

Article 6. *Marques anteriors.*

1. No es poden registrar com a marques els signes:

- Que siguin idèntics a una marca anterior que disegni productes o serveis idèntics.
- En què, perquè són idèntics o semblants a una marca anterior i perquè són idèntics o similars els productes o serveis que designen, hi hagi un risc de confusió en el públic; el risc de confusió inclou el risc d'associació amb la marca anterior.

2. Per marques anteriors s'entenen als efectes de l'apartat 1:

- Les marques registrades la sollicitud de registre de les quals tingui una data de presentació o de prioritat anterior a la de la sollicitud objecte d'examen, i que pertanyin a les categories següents: i) marques espanyoles; ii) marques que hagin estat objecte d'un registre internacional que tingui efectes a Espanya; iii) marques comunitàries.
- Les marques comunitàries registrades que, d'acord amb el seu Reglament, reivindiquin vàlidament l'antiguitat d'una de les marques esmentades en els punts i) i ii) de la lletra a), encara que aquesta última marca hagi estat objecte de renúncia o s'hagi extingit.
- Les sollicituds de marca a què fan referència les lletres a) i b), a condició que finalment siguin registrades.
- Les marques no registrades que en la data de presentació o prioritat de la sollicitud de la marca en examen siguin «notòriament conegudes» a Espanya en el sentit de l'article 6 bis del Conveni de París.

Article 7. *Noms comercials anteriors.*

1. No es poden registrar com a marques els signes:

- Que siguin idèntics a un nom comercial anterior que disegni activitats idèntiques als productes o serveis per als quals se sollicita la marca.
- En què perquè són idèntics o semblants a un nom comercial anterior i perquè són idèntics o similars

les activitats que designa als productes o serveis per als quals se sol·licita la marca, hi hagi un risc de confusió en el públic; el risc de confusió inclou el risc d'associació amb el nom comercial anterior.

2. Als efectes d'aquest article s'entenen per noms comercials anteriors:

a) Els noms comercials registrats a Espanya la sol·licitud de registre dels quals tingui una data de presentació o de prioritat anterior a la de la sol·licitud objecte d'examen.

b) Les sol·licituds dels noms comercials als quals fa referència la lletra anterior, a condició que finalment siguin registrades.

Article 8. *Marques i noms comercials notoris i rebatejats registrats.*

1. No es pot registrar com a marca un signe que sigui idèntic o semblant a una marca o nom comercial anteriors encara que se'n sol·liciti el registre per a productes o serveis que no siguin similars als protegits pels signes anteriors esmentats quan, perquè aquests són notoris o rebatejats a Espanya, l'ús d'aquella marca pugui indicar una connexió entre els productes o serveis que empara juntament amb el titular d'aquells signes o, en general, quan aquest ús, sense una causa justa, pugui implicar un aprofitament indegut o un menyscapte del caràcter distintiu o de la notorietat o renom dels signes anteriors esmentats.

2. Als efectes d'aquesta Llei, s'entén per marca o nom comercial notoris els que, pel seu volum de vendes, la durada, la intensitat o l'abast geogràfic del seu ús, la valoració o el prestigi assolit al mercat o per qualsevol altra causa, siguin generalment coneguts pel sector pertinent del públic al qual es destinen els productes, els serveis o les activitats que distingeixen la marca o el nom comercial esmentats. La protecció que atorga l'apartat 1, quan concorrin els requisits que aquest preveu, inclou productes, serveis o activitats de naturalesa més diferent com més alt sigui el grau de coneixement de la marca o nom comercial notoris al sector pertinent del públic o en altres sectors relacionats.

3. Quan la marca o el nom comercial siguin coneguts pel públic en general, es considera que són rebatejats i l'abast de la protecció s'estén a qualsevol gènere de productes, serveis o activitats.

4. Als efectes de l'apartat 1, s'entenen per marca o nom comercial anteriors els signes que preveuen, respectivament, l'article 6.2, lletres a), b) i c), i l'article 7.2.

Article 9. *Altres drets anteriors.*

1. Sense l'autorització deguda, no es poden registrar com a marques:

a) El nom civil o la imatge que identifiqui una persona diferent del sol·licitant de la marca.

b) El nom, el cognom, el pseudònim o qualsevol altre signe que per a la generalitat del públic identifiqui una persona diferent del sol·licitant.

c) Els signes que reproduïx, imitin o transformin creacions protegides per un dret d'autor o per un altre dret de propietat industrial diferent dels que preveuen els articles 6 i 7.

d) El nom comercial, la denominació o la raó social d'una persona jurídica que abans de la data de presentació o prioritat de la marca sol·licitada identifiqui en el tràfic econòmic una persona diferent del sol·licitant, si, perquè és idèntica o semblant a aquests signes i perquè el seu àmbit d'aplicació és idèntic o similar, hi ha un risc de confusió en el públic. A aquests efectes, el

titular d'aquells signes ha de provar l'ús o el coneixement notori dels signes esmentats en el conjunt del territori nacional. Si es compleixen aquestes condicions, gaudeixen de la mateixa protecció els estrangers que, d'acord amb l'article 3 d'aquesta Llei, puguin invocar l'article 8 del Conveni de París o el principi de reciprocitat, sempre que acreditin l'ús o el coneixement notori a Espanya del seu nom comercial no registrat.

2. No es poden registrar com a marques el nom, els cognoms, el pseudònim o qualsevol altre signe que identifiqui el sol·licitant del registre si aquests incorren en alguna de les prohibicions de registre que conté aquest títol.

Article 10. *Marques d'agents o representants.*

1. Llevat que justifiqui la seva actuació, l'agent o representant d'un tercer que sigui titular d'una marca en un altre membre del Conveni de París o de l'Organització Mundial del Comerç no pot registrar la marca al seu nom sense el consentiment del dit titular.

2. El titular perjudicat té dret a oposar-se al registre de la marca o a formular contra aquesta les accions de nul·litat, reivindicatòria o de cessació corresponents, d'acord amb el que preveuen aquesta Llei i l'article 6 septies del Conveni de París. En particular, són aplicables a l'acció reivindicatòria les previsions que contenen els apartats 2 i 3 de l'article 2.

TÍTOL III

Sol·licitud i procediment de registre

CAPÍTOL I

Sol·licitud de registre

Article 11. *Presentació de la sol·licitud.*

1. La sol·licitud de registre de marca s'ha de presentar a l'òrgan competent de la comunitat autònoma on el sol·licitant tingui el seu domicili o un establiment industrial o comercial seriós i efectiu.

2. Els sol·licitants domiciliats a les ciutats de Ceuta i Melilla han de presentar la sol·licitud a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

3. Els sol·licitants no domiciliats a Espanya han de presentar la sol·licitud davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

4. També es pot presentar la sol·licitud a l'òrgan competent de la comunitat autònoma on el representant del sol·licitant tingui el seu domicili legal o una sucursal seriosa i efectiva.

5. També es poden presentar les sol·licituds davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques si el sol·licitant o el seu representant la sol·liciten a través d'un establiment comercial o industrial seriós i efectiu que no tingui caràcter territorial.

6. L'òrgan competent per rebre la sol·licitud ha de fer constar, en el moment de la recepció, el número de la sol·licitud i el dia, l'hora i el minut de la presentació, en la forma que es determini per reglament.

7. L'òrgan competent de la comunitat autònoma que rebí la sol·licitud ha de remetre a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, dins dels cinc dies següents al de la recepció, les dades de la sol·licitud en la forma i amb el contingut que es determinin per reglament.

8. La sol·licitud de registre de marca també es pot presentar en els llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de

les administracions públiques i del procediment administratiu comú, dirigida a l'òrgan que, d'acord amb el que estableixen els apartats anteriors, sigui competent per rebre la sol·licitud.

9. Tant la sol·licitud com els altres documents que s'hagin de presentar a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques han d'estar redactats en castellà. A les comunitats autònomes on també hi hagi una altra llengua oficial, els documents esmentats, a més de redactar-se en castellà, es poden redactar en la llengua de la comunitat autònoma.

Article 12. *Requisits de la sol·licitud.*

1. La sol·licitud de registre de marca ha de contenir, almenys:

- a) Una instància en què se sol·liciti el registre de marca.
- b) La identificació del sol·licitant.
- c) La reproducció de la marca.
- d) La llista dels productes o serveis per als quals se sol·licita el registre.

2. La sol·licitud dóna lloc al pagament d'una taxa, la quantia de la qual la determina el nombre de classes de productes o serveis del nomenclàtor internacional establert en virtut de l'Arranjament de Niça de 15 de juny de 1957 que se sol·licitin.

3. La sol·licitud de marca ha de complir els altres requisits que s'estableixen per reglament.

Article 13. *Data de presentació de la sol·licitud.*

1. La data de presentació de la sol·licitud és la del moment en el qual l'òrgan competent, d'acord amb el que preveu l'article 11, rep els documents que contenen els elements que estableix l'apartat 1 de l'article 12.

2. La data de presentació de les sol·licituds dipositades en una oficina de correus és la del moment en el qual l'oficina esmentada rep els documents que contenen els elements que preveu l'apartat 1 de l'article 12, sempre que siguin presentades en un sobre obert, per correu certificat i amb justificant de recepció, dirigit a l'òrgan competent per rebre la sol·licitud. L'oficina de correus ha de fer constar el dia, l'hora i el minut de la seva presentació.

3. Si algun dels òrgans o de les unitats administratives a què es refereixen els apartats anteriors no han fet constar, en el moment de la recepció de la sol·licitud, l'hora de la seva presentació, se li assigna l'última hora del dia. Si no s'ha fet constar el minut, s'assigna l'últim minut de l'hora. Si no s'ha fet constar ni l'hora ni el minut, s'assigna l'última hora i l'últim minut del dia.

Article 14. *Dret de prioritat unionista.*

1. Els qui hagin presentat regularment una sol·licitud de registre de marca en algun dels estats membres del Conveni de París o en algun membre de l'Organització Mundial del Comerç o els seus drethavents gaudeixen, per a la presentació a Espanya d'una sol·licitud de registre de la mateixa marca, del dret de prioritat que estableix l'article 4 del Conveni de París.

2. Tenen el mateix dret de prioritat els qui han presentat una primera sol·licitud de protecció de la mateixa marca en un estat o organització internacional no esmentats a l'apartat anterior, que reconegui a les sol·licituds de registre de marques presentades a Espanya un dret de prioritat en condicions i amb efectes equivalents als que preveu el Conveni de París.

3. El sol·licitant que vulgui reivindicar la prioritat d'una sol·licitud anterior ha de presentar, en la forma i els

terminis que s'estableixin per reglament, una declaració de prioritat i una còpia certificada per l'oficina d'origen de la sol·licitud anterior acompanyada de la traducció al castellà, quan aquesta sol·licitud estigui redactada en un altre idioma. La reivindicació de prioritat implica el pagament de la taxa corresponent.

Article 15. *Prioritat d'exposició.*

1. El sol·licitant d'una marca que hagi designat amb aquesta productes o serveis en una exposició oficial o oficialment reconeguda gaudeix del dret de prioritat de la data de la primera presentació dels productes o serveis amb la marca sol·licitada en l'exposició, sempre que la sol·licitud de registre de la marca es presenti en el termini de sis mesos a partir d'aquella data.

2. El sol·licitant que vulgui reivindicar la prioritat que preveu l'apartat 1 ha de justificar, en els termes que es determinin per reglament, que els productes o serveis es van presentar en l'exposició amb la marca sol·licitada i en la data invocada. La reivindicació de prioritat implica el pagament de la taxa corresponent.

CAPÍTOL II

Procediment de registre

Article 16. *Examen d'admissibilitat i de forma.*

1. L'òrgan competent per rebre la sol·licitud, d'acord amb el que preveu l'article 11, ha d'examinar:

a) Si la sol·licitud de marca compleix els requisits perquè s'atorgui una data de presentació d'acord amb l'article 13.

b) Si s'ha satisfet la taxa de sol·licitud.

c) Si la sol·licitud de marca compleix els altres requisits formals establerts per reglament.

d) Si el sol·licitant està legitimat per sol·licitar una marca, d'acord amb l'article 3 d'aquesta Llei.

2. Si de l'examen resulta que la sol·licitud presenta alguna irregularitat o defecte, s'ha de decretar la suspensió de la tramitació de l'expedient i atorgar al sol·licitant el termini que es determini per reglament perquè els repari o formuli, si s'escau, les al·legacions pertinents.

3. Si la irregularitat consisteix en l'incompliment dels requisits necessaris per obtenir una data de presentació, s'atorga la del dia en què es repari aquesta irregularitat.

4. Si la irregularitat consisteix en la falta de pagament de la taxa de sol·licitud i un cop transcorregut el termini per reparar-la no s'ha abonat la taxa esmentada en la seva totalitat, es continua la tramitació respecte d'aquelles classes totalment pagades, seguint l'ordre de la sol·licitud.

5. Transcorregut el termini que fixa l'apartat 2 sense que l'interessat hagi contestat, l'òrgan competent ha de resoldre i considerar desistida la sol·licitud. Quan, segons el judici de l'òrgan competent, les irregularitats no hagin estat degudament reparades, s'ha de procedir de la mateixa manera.

Article 17. *Tramesa de la sol·licitud.*

1. L'òrgan competent de la comunitat autònoma ha de remetre a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, amb totes les actuacions, les sol·licituds que hagin superat l'examen de forma o que hagin reparat els defectes imputats, amb indicació, si s'escau, de la data de presentació atorgada, si s'ha rectificat d'acord amb el que preveu l'apartat 3 de l'article 16.

2. Les sol·licituds que s'hagin considerat desistides s'han de notificar a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques una vegada la resolució sigui ferma, amb indicació de la data d'adopció. Si la resolució ha estat impugnada, també s'ha de notificar aquesta circumstància.

Article 18. *Publicació de la sol·licitud.*

1. Rebuda la sol·licitud de marca, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de procedir a publicar-la al «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», llevat que sigui contrària a l'ordre públic o als bons costums d'acord amb el que preveu l'article 5.1, lletra f). En aquest cas, s'ha de comunicar a l'interessat l'objecció observada, perquè, en el termini que s'estableixi per reglament, presenti les alegacions oportunes. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de resoldre i decretar la continuació de la tramitació o la denegació de la sol·licitud.

2. Si la sol·licitud té algun defecte no percebut en tràmits anteriors que n'impossibilitin la publicació, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de comunicar el defecte a l'interessat perquè l'esmeni, i procedir d'acord amb el que estableix l'article 16.

3. La publicació de sol·licitud de marca, a què es refereix l'apartat 1, ha d'incloure:

- a) El nom i l'adreça del sol·licitant.
- b) El nom i l'adreça del representant, si n'hi ha.
- c) El número de l'expedient, la data de presentació i, si s'escau, la prioritat reclamada.
- d) La reproducció del signe sol·licitat com a marca i, si s'escau, una declaració en els termes de la que preveu l'apartat 2 de l'article 21.
- e) La llista dels productes o serveis, amb indicació de la classe del Nomenclàtor internacional.

4. Així mateix, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, en la forma que es determini per reglament, ha de comunicar la publicació de la sol·licitud a la qual es refereix l'apartat 1, a efectes simplement informatius, als titulars dels signes anteriors registrats o sol·licitats que s'hagin detectat com a conseqüència d'una recerca informàtica realitzada per l'Oficina esmentada d'acord amb les seves disponibilitats tècniques i materials, i que en virtut del que disposen els articles 6 i 7 puguin formular oposició al registre de la nova sol·licitud.

Article 19. *Oposicions i observacions de tercers.*

1. Una vegada publicada la sol·licitud de la marca, qualsevol persona que es consideri perjudicada es pot oposar al registre d'aquesta, invocant les prohibicions que preveu el títol II.

2. L'oposició s'ha de formular davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques mitjançant un escrit motivat i degudament documentat, en la forma i el termini que s'estableixin per reglament, i només es considera presentada si en aquest termini s'abona la taxa corresponent.

3. Els òrgans de les administracions públiques i les associacions i organitzacions d'àmbit nacional o autonòmic que, segons els seus estatuts, tinguin com a finalitat la protecció del consumidor, poden dirigir a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, en el termini que preveu l'apartat anterior, observacions escrites, assenyalant les prohibicions de l'article 5, en virtut de les quals seria procedent denegar d'ofici el registre de la marca. Els òrgans i les associacions esmentats no adquireixen la qualitat de parts en el procediment, però les seves observacions s'han de notificar al sol·licitant de la marca i s'han de resoldre d'acord amb el que preveu l'article 22.

Article 20. *Examen de fons.*

1. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de procedir, així mateix, a examinar d'ofici si la sol·licitud de marca incorre en alguna de les prohibicions que preveuen els articles 5 i 9.1, lletra b). Si en efectuar aquest examen l'Oficina observa algun defecte en la sol·licitud, ho ha de notificar al sol·licitant d'acord amb el que preveu l'article 21.1.

2. Si en el termini establert no s'ha formulat cap oposició o observacions de tercers i de l'examen efectuat per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques resulta que la sol·licitud de marca no incorre en les prohibicions dels articles 5 i 9.1, lletra b), la marca esdevé registrada. En aquest cas, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, en la forma que s'estableixi per reglament, ha de publicar un anunci del registre de la marca al «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» i expedir el títol de registre de la marca.

Article 21. *Suspensió de la sol·licitud.*

1. Quan un tercer hagi presentat oposicions o observacions o quan de l'examen efectuat per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques resulti que la sol·licitud incorre, per a la totalitat o part dels productes o serveis sol·licitats, en alguna de les prohibicions o defectes als quals es refereix l'article 20.1, s'ha de decretar la suspensió de l'expedient i comunicar al sol·licitant les oposicions o observacions formulades i les objeccions assenyalades d'ofici perquè, en el termini que es determini per reglament, hi presenti alegacions.

2. En la contestació al suspens, el sol·licitant pot retirar, limitar, modificar o dividir la sol·licitud d'acord amb el que preveuen els articles 23 i 24. Si el motiu del suspens es fonamenta en el fet que la marca sol·licitada conté elements que incorren en les prohibicions de les lletres b), c) o d) de l'article 5.1, el sol·licitant pot presentar una declaració que exclouï els esmentats elements de la protecció sol·licitada.

Article 22. *Resolució de la sol·licitud.*

1. Transcorregut el termini fixat per a la contestació al suspens, hagi contestat o no el sol·licitant, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d'acordar la concessió o la denegació del registre de la marca i especificar succintament, en aquest últim cas, els motius i els drets anteriors causants d'aquesta.

2. Si la causa de denegació del registre de la marca només existeix per a part dels productes o serveis, la denegació del registre s'ha de limitar als productes o serveis de què es tracti.

3. La resolució de denegació del registre de la marca s'ha de publicar al «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» en la forma que es determini per reglament.

4. Concedit el registre de la marca, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, en la forma que s'estableixi per reglament, ha de procedir a publicar-lo al «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» i a expedir el títol de registre de la marca.

CAPÍTOL III

Disposicions generals sobre el procediment

Article 23. *Retirada, limitació i modificació de la sol·licitud.*

1. El sol·licitant pot retirar en qualsevol moment la sol·licitud de marca o limitar la llista dels productes o serveis que conté.

2. La sol·licitud de marca només pot ser modificada, a instància del sol·licitant, per rectificar el seu nom i la seva adreça, les faltes d'expressió o de transcripció o els errors manifestos, sempre que aquesta rectificació no afecti substancialment la marca ni amplii o canviï la llista de productes o serveis. També es poden eliminar del distintiu els elements que no alterin de manera significativa el caràcter distintiu de la marca en la forma en què va ser sol·licitada.

3. La limitació i modificació de la sol·licitud dóna lloc al pagament de la taxa corresponent.

Article 24. *Divisió de la sol·licitud o del registre de la marca.*

1. El sol·licitant o titular d'una marca que comprengui diversos productes o serveis en pot dividir la sol·licitud o el registre en dues o més sol·licituds o registres divisionals, distribuir els productes o serveis enumerats a la sol·licitud o el registre inicial.

2. La divisió de la sol·licitud o registre de la marca només es pot efectuar durant els procediments de registre o recurs i només s'accepta si, amb la divisió esmentada, el suspens, l'oposició o el recurs queden circumscrits a una de les sol·licituds o els registres divisionals. També es pot efectuar la divisió de la sol·licitud o del registre quan se'n sol·liciti una transmissió parcial.

3. Les sol·licituds o els registres divisionals conserven la data de presentació de la sol·licitud o registre inicial i el benefici del dret de prioritat, si n'hi ha.

4. La divisió està subjecta al que s'estableixi per reglament i dóna lloc al pagament de la taxa corresponent.

Article 25. *Restabliment de drets.*

1. El sol·licitant o el titular d'una marca o qualsevol altra part en un procediment davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques que, fins i tot havent demostrat tota la diligència que requereixen les circumstàncies, no hagi pogut respectar un termini amb relació a l'Oficina esmentada, és restablert en els seus drets, prèvia sol·licitud, si la impossibilitat ha tingut com a conseqüència directa, en virtut de les disposicions d'aquesta Llei o del seu Reglament, la pèrdua d'un dret. En el cas que el termini correspongui a la interposició d'un recurs té com a conseqüència la seva admissió a tràmit, llevat del que preveu l'apartat 5.

2. La sol·licitud s'ha de presentar per escrit a partir de la cessació de l'impediment, en la forma i el termini que s'estableixin per reglament. El tràmit incomplet s'ha de realitzar en aquell termini. La sol·licitud només és admissible en el termini d'un any a partir de l'expiració del termini no observat. Si s'ha deixat de presentar la sol·licitud de renovació, es dedueix del període d'un any el termini suplementari de sis mesos a què es refereix el segon incís de l'apartat 3 de l'article 32.

3. La sol·licitud s'ha de motivar indicant-hi els fets i les justificacions que s'alleguin en suport d'aquesta. Només es considera presentada quan s'hagi pagat la taxa de restabliment de drets.

4. És competent per resoldre la sol·licitud l'òrgan que ho sigui per pronunciar-se sobre l'acte que no s'ha complert.

5. Les disposicions d'aquest article no són aplicables als terminis que preveuen l'apartat 2 d'aquest article, els apartats 1 i 2 de l'article 14, l'apartat 1 de l'article 15 i l'apartat 2 de l'article 19. Tampoc són aplicables aquestes disposicions respecte del termini d'interposició d'un recurs contra un acte declaratiu de drets.

6. Quan es restableixi en els seus drets el sol·licitant o el titular d'una marca, aquest no pot al·legar els seus

drets contra un tercer que, de bona fe, hagi comercialitzat productes o hagi prestat serveis sota un signe idèntic o similar a la marca durant el període comprès entre la pèrdua del dret sobre la sol·licitud o sobre la marca i la publicació de la menció del restabliment d'aquest dret.

7. No és procedent el restabliment del dret sobre la sol·licitud o sobre la marca quan en el període comprès entre la pèrdua d'aquell i la presentació de la sol·licitud de restabliment un tercer hagi sol·licitat o registrat de bona fe un signe idèntic o similar.

8. Contra la resolució que restableixi els seus drets al sol·licitant pot interposar recurs el tercer que es pugui acollir a les disposicions dels apartats 6 i 7.

Article 26. *Suspensió de procediments de tramitació.*

L'Oficina Espanyola de Patents i Marques pot suspendre el procediment de tramitació:

a) Quan l'oposició es fonamenti en una sol·licitud anterior de registre, fins al moment en què es dicti una resolució sobre aquesta sol·licitud que posi fi a la via administrativa.

b) A instància del sol·licitant que hagi entaulat una acció de nul·litat, caducitat o reivindicació del signe anterior oponent, fins que es dicti sentència ferma, i sense perjudici que sigui decretada judicialment.

c) Quan es presenti una sol·licitud de divisió, pel temps necessari per resoldre-la.

d) A sol·licitud conjunta de tots els interessats, sense que en aquest cas la suspensió pugui passar de sis mesos.

Article 27. *Revisió d'actes en via administrativa.*

1. Els actes i les resolucions dictats pels òrgans de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques poden ser objecte de recurs de conformitat amb el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

2. La interposició d'un recurs dóna lloc al pagament de la taxa de recurs. No es procedeix a la devolució de la taxa excepte quan el recurs sigui totalment estimat perquè s'acull a raons jurídiques que, indugudament apreciades en la resolució, siguin imputables a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. La devolució de la taxa s'ha de sol·licitar quan s'interposa el recurs i s'ha d'acordar en la resolució.

3. En la concessió d'una marca l'Oficina Espanyola de Patents i Marques no pot exercir d'ofici o a instància d'una part la potestat revisora que preveu l'article 102 de la Llei 30/1992 abans esmentada, si la nul·litat de la marca es fonamenta en alguna de les causes que preveuen els articles 51 i 52 d'aquesta Llei. Les causes de nul·litat només es poden fer valer davant dels tribunals.

4. Els actes i les resolucions dictats, en virtut de les seves facultats, pels òrgans competents de les comunitats autònomes, poden ser objecte de recurs amb subjecció al que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com en les normes orgàniques que regeixin per als òrgans respectius.

Article 28. *Arbitratge.*

1. Els interessats poden sotmetre a arbitratge les qüestions litigioses sorgides en ocasió del procediment per al registre d'una marca, de conformitat amb el que estableix aquest article.

2. L'arbitratge només pot versar sobre les prohibicions relatives que preveuen els articles 6.1.b), 7.1.b),

8 i 9 d'aquesta Llei. En cap cas es poden sotmetre a arbitratge qüestions referides a la concurrència o no de defectes formals o prohibicions absolutes de registre.

3. El conveni arbitral només és vàlid si, a més d'estar subscript pel sol·licitant de la marca, està subscript:

a) Pels titulars dels drets anteriors que hagin causat la denegació de la marca i, si s'escau, pels seus llicenciataris exclusius inscrits.

b) Pels titulars dels drets anteriors que hagin formulat oposició al registre de la marca i, si s'escau, pels seus llicenciataris exclusius inscrits.

c) Per qui hagi interposat recurs o hagi comparegut durant aquest.

4. El conveni arbitral ha de ser notificat a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques per tots els interessats una vegada finalitzat el procediment administratiu de registre de la marca i abans que esdevingui ferm l'acte administratiu que hi hagi posat fi. Un cop resolt el recurs administratiu de caràcter ordinari contra l'acte que concedeixi o denegui el registre, queda expedida la via contenciosa administrativa sense que es pugui fer valer la signatura del conveni arbitral.

5. Subscrit el conveni arbitral, i mentre subsisteixi, no es pot interposar cap recurs administratiu de caràcter ordinari, i se'n declara la inadmissibilitat. Igualment, si s'ha interposat abans de la subscripció del conveni, es considera desistit.

6. El laude arbitral ferm produeix efectes de cosa jutjada, d'acord amb el que estableix l'article 37 de la Llei 36/1988, de 5 de desembre, d'arbitratge, d'aplicació en tot el que no preveu aquest article, i l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de procedir a efectuar les actuacions necessàries per a la seva execució.

7. El laude arbitral ferm s'ha de comunicar fefaentment a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques en el termini de sis mesos a comptar de la data de recepció de la notificació que preveu l'apartat 4. Transcorregut aquest termini no escau executar el laude arbitral.

Article 29. *Notificacions.*

1. Les notificacions que ha d'efectuar l'Oficina Espanyola de Patents i Marques s'ajusten a les disposicions de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sense perjudici del que estableixen els apartats següents.

2. Quan un destinatari ho sol·liciti i tingui una bústia a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, les notificacions es poden efectuar dipositant a la bústia l'acte o la resolució que s'hagi de notificar. A la notificació s'ha d'indicar la data de dipòsit, i produeix efectes des del cinquè dia següent al de dipòsit.

3. Quan l'interessat ho sol·liciti, les notificacions es fan mitjançant la publicació en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», mitjançant telefax, mitjançant correu electrònic, o per qualsevol altre mitjà tècnic de què disposi l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. Les notificacions que es facin a l'interessat a través d'un representant professional es fan en tot cas per mitjà de la publicació en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» de la decisió dictada, amb indicació de si és o no definitiva en la via administrativa, els recursos que siguin procedents, l'òrgan davant del qual s'hagin de presentar i el termini per interposar-los sense perjudici que, a més, prèviament, i amb efectes merament informatius, s'hagi comunicat el text íntegre de l'acte al representant esmentat dipositant-lo a la bústia de què disposi a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, per mitjà de correu electrònic o per un altre mitjà idoni de què disposi l'Oficina, en la forma que es determini per reglament.

4. Els qui siguin part en un procediment davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques en què actuïn per si mateixos i no tinguin domicili ni seu a Espanya, a efectes de notificacions, han de designar un domicili a Espanya.

5. Quan els interessats en un procediment siguin desconeguts, s'ignori el lloc de la notificació a Espanya o la notificació no s'hagi pogut portar a terme després de dos intents, la notificació s'efectua mitjançant la publicació en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».

6. Les notificacions que han de fer els òrgans competents de les comunitats autònomes es fan d'acord amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la normativa pròpia que els és aplicable.

Article 30. *Consulta pública d'expedients.*

1. Els expedients relatius a sol·licituds de registre encara no publicades només es poden consultar amb el consentiment del sol·licitant. No obstant això, qualsevol que provi que el sol·licitant del registre ha pretès fer valer davant d'aquest els drets derivats de la seva sol·licitud, pot consultar l'expedient abans que aquella es publiqui i sense el consentiment del sol·licitant.

2. Una vegada publicada la sol·licitud, els expedients poden ser consultats, prèvia petició i amb subjecció a les limitacions que s'estableixen per reglament.

3. La situació jurídica dels expedients es fa pública per mitjans telemàtics en la forma i amb les limitacions tècniques que puguin concórrer i les que s'estableixen per reglament.

TÍTOL IV

Durada, renovació i modificació de la marca registrada

Article 31. *Durada.*

El registre d'una marca s'atorga per deu anys comptats des de la data de presentació de la sol·licitud i es pot renovar per períodes successius de deu anys.

Article 32. *Renovació.*

1. El registre de la marca es renova amb la sol·licitud prèvia del seu titular o dels seus drethavents, presentada davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques o els òrgans a què es refereix l'article 11, que han d'acreditar aquesta qualitat en la forma que es disposi per reglament. Si la sol·licitud no es presenta davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, l'òrgan que la rebí l'ha de remetre, juntament amb la documentació que s'hi adjunti, en el termini de cinc dies a l'Oficina; el termini per a la resolució es compta a partir de la recepció de l'expedient.

2. La sol·licitud s'ha de presentar acompanyada del justificant de pagament de la taxa de renovació, la quantia de la qual la determina el nombre de classes que compregui la sol·licitud de renovació.

3. La sol·licitud s'ha de presentar i la taxa s'ha d'abonar en els sis mesos anteriors a l'expiració del registre. Si no, es pot fer encara de forma vàlida en un termini de sis mesos a partir de l'expiració del registre, amb l'obligació de satisfer, de forma simultània, un recàrrec del 25 per cent de la quota si l'ingrés té lloc durant els tres primers mesos, i d'un 50 per cent si s'efectua dins dels tres següents.

4. Si la taxa de renovació o, si s'escau, els recàrrecs no són abonats en la seva totalitat, es concedeix la reno-

vació respecte d'aquelles classes totalment pagades, seguint l'ordre de la sol·licitud.

5. Si la sol·licitud de renovació comprèn tan sols una part dels productes o serveis per als quals la marca ha estat registrada, el registre de la marca es renova, únicament, en relació amb els productes o serveis de què es tracti.

6. La renovació, que s'ha d'inscriure en el Registre de marques i publicar-se en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», té efectes des de l'endemà de la data d'expiració del període de deu anys corresponent.

7. Si la renovació no s'acorda s'ha de reemborsar, a petició de l'interessat, el 75 per cent de la taxa de renovació pagada.

Article 33. *Modificació.*

1. La marca no es modifica al Registre durant el període de vigència, ni tampoc quan es renovi. Això no obstant, si la marca inclou el nom i l'adreça del titular, qualsevol modificació o supressió d'aquests que no afecti substancialment la identitat de la marca tal com va ser registrada originàriament, es pot registrar a instància del titular.

2. La sol·licitud de modificació, presentada davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques o l'òrgan competent de conformitat amb el que estableix l'article 11, dóna lloc al pagament de la taxa corresponent i, si és registrada, s'ha de publicar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» una reproducció de la marca tal com quedi modificada. Qualsevol tercer que es consideri perjudicat pot recórrer contra aquesta modificació. Si la sol·licitud no es presenta davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, es procedeix de conformitat i amb els efectes que expressa l'apartat 1 de l'article anterior.

TÍTOL V

Contingut del dret de marca

CAPÍTOL I

Efectes del registre de la marca i de la seva sol·licitud

Article 34. *Drets conferits per la marca.*

1. El registre de la marca confereix al seu titular el dret exclusiu a utilitzar-la en el tràfic econòmic.

2. El titular de la marca registrada pot prohibir que els tercers, sense el seu consentiment, utilitzin en el tràfic econòmic:

a) Qualsevol signe idèntic a la marca per a productes o serveis idèntics a aquells per als quals estigui registrada la marca.

b) Qualsevol signe que, perquè és idèntic o semblant a la marca i perquè són idèntics o similars els productes o serveis, impliqui un risc de confusió del públic; el risc de confusió inclou el risc d'associació entre el signe i la marca.

c) Qualsevol signe idèntic o semblant per a productes o serveis que no siguin similars a aquells per als quals estigui registrada la marca, quan aquesta sigui notòria o rebatejada a Espanya i amb la utilització del signe feta sense una causa justa es pugui indicar una connexió entre els béns o serveis esmentats i el titular de la marca o, en general, quan aquest ús pugui implicar un aprofitament indegut o un menyscapte del caràcter distintiu o de la notorietat o el renom de la marca registrada esmentada.

3. Quan es compleixin les condicions enumerades a l'apartat anterior es pot prohibir, especialment:

a) Posar el signe als productes o a la seva presentació.

b) Oferir els productes, comercialitzar-los o emmagatzemar-los amb aquelles finalitats o oferir o prestar serveis amb el signe.

c) Importar o exportar els productes amb el signe.

d) Utilitzar el signe als documents mercantils i la publicitat.

e) Usar el signe en xarxes de comunicació telemàtiques i com a nom de domini.

f) Posar el signe en embolcalls, embalatges, etiquetes o altres mitjans d'identificació o ornamentació del producte o servei, elaborar-los o prestar-los, o fabricar, confeccionar, oferir, comercialitzar, importar, exportar o emmagatzemar qualsevol d'aquests mitjans incorporant el signe, si hi ha la possibilitat que els mitjans esmentats puguin ser utilitzats per portar a terme algun acte que d'acord amb les lletres anteriors estaria prohibit.

4. El titular d'una marca registrada pot impedir que els comerciants o distribuïdors supprimeixin la marca sense el seu consentiment exprés, si bé no pot impedir que hi afegixin separadament marques o signes distintius propis, sempre que això no vagi en detriment de la distintivitat de la marca principal.

5. Les disposicions d'aquest article s'apliquen a la marca no registrada «notòriament coneguda» a Espanya en el sentit de l'article 6 bis del Conveni de París, llevat del que preveu la lletra c) de l'apartat 2.

Article 35. *Reproducció de la marca en diccionaris.*

Si la reproducció d'una marca en un diccionari, una enciclopèdia o una obra de consulta similar fa la impressió que constitueix el terme genèric dels béns o serveis per als quals està registrada la marca, l'editor, a petició del titular de la marca, ha de vetllar perquè la seva reproducció vagi acompanyada, com a màxim en l'edició següent de l'obra, de la indicació que diu que es tracta d'una marca registrada.

Article 36. *Exhauriment del dret de marca.*

1. El dret conferit pel registre de marca no permet al seu titular prohibir-ne l'ús a tercers per a productes comercialitzats a l'Espai Econòmic Europeu amb la marca esmentada pel titular o amb el seu consentiment.

2. L'apartat 1 no s'aplica quan hi hagi motius legítims que justifiquin que el titular s'oposi a la comercialització ulterior dels productes, especialment quan l'estat d'aquests s'hagi modificat o alterat després de la seva comercialització.

Article 37. *Limitacions del dret de marca.*

El dret conferit per la marca no permet al seu titular prohibir a tercers l'ús en el tràfic econòmic, sempre que aquest ús es faci d'acord amb les pràctiques lleials en matèria industrial o comercial:

a) Del seu nom i de la seva adreça;

b) D'indicacions relatives a l'espècie, la qualitat, la quantitat, la destinació, el valor, la procedència geogràfica, l'època d'obtenció del producte o de prestació del servei o altres característiques d'aquests;

c) De la marca, quan sigui necessària per indicar la destinació d'un producte o d'un servei, en particular com a accessoris o recanvis.

Article 38. *Protecció provisional.*

1. El dret conferit pel registre de la marca només es pot fer valer davant de tercers a partir de la publicació

de la seva concessió. Això no obstant, la sol·licitud de registre de marca confereix al seu titular, des de la data de la seva publicació, una protecció provisional consistent en el dret a exigir una indemnització raonable i adequada a les circumstàncies, si un tercer ha portat a terme, entre aquella data i la data de publicació de la concessió, un ús de la marca que després d'aquest període quedaria prohibit.

2. Aquesta mateixa protecció provisional és aplicable fins i tot abans de la publicació de la sol·licitud davant de la persona a qui s'hagi notificat la presentació i el contingut d'aquesta.

3. S'entén que la sol·licitud de registre de marca no ha tingut mai els efectes que preveu l'apartat 1 quan ha estat o s'ha considerat desistida, o quan ha estat denegada en virtut d'una resolució ferma.

4. La protecció provisional que preveu aquest article només es pot reclamar després de la publicació de la concessió del registre de la marca.

CAPÍTOL II

Obligació d'ús de la marca

Article 39. Ús de la marca.

1. Si en el termini de cinc anys comptats des de la data de publicació de la seva concessió la marca no ha estat objecte d'un ús efectiu i real a Espanya per als productes o serveis per als quals estigui registrada, o si aquest ús ha estat suspès durant un termini ininterromput de cinc anys, la marca queda sotmesa a les sancions que preveu aquesta Llei, llevat que hi hagi causes justificatives de la falta d'ús.

2. Als efectes de l'apartat 1 també té la consideració d'ús:

a) La utilització de la marca en una forma que difereixi en elements que no alterin de manera significativa el caràcter distintiu de la marca en la forma sota la qual està registrada.

b) La utilització de la marca a Espanya, aplicant-la als productes o serveis o a la seva presentació, amb finalitats exclusivament d'exportació.

3. La marca es reputa usada pel seu titular quan sigui utilitzada per un tercer amb el seu consentiment.

4. Es reconeixen com a causes justificatives de la falta d'ús de la marca les circumstàncies obstatives que siguin independents de la voluntat del seu titular, com les restriccions a la importació o altres requisits oficials imposats als productes o serveis per als quals estigui registrada.

CAPÍTOL III

Accions per violació del dret de marca

Article 40. Possibilitat d'exercitar accions civils i penals.

El titular d'una marca registrada pot exercitar davant dels òrgans jurisdiccionals les accions civils o penals que corresponguin contra els qui lesionin el seu dret i exigir les mesures necessàries per a la seva salvaguarda, tot això sense perjudici de la submissió a arbitratge, si és possible.

Article 41. Accions civils que pot exercitar el titular de la marca.

1. Especialment, el titular el dret de marca del qual sigui lesionat pot reclamar en la via civil:

- L'aturada dels actes que violin el seu dret.
- La indemnització dels danys i perjudicis soferts.

c) L'adopció de les mesures necessàries per evitar que prossegueixi la violació i, en particular, que es retirin del tràfic econòmic els productes, embalatges, embolcalls, material publicitari, etiquetes o altres documents en els quals s'hagi materialitzat la violació del dret de marca.

d) La destrucció o cessió amb finalitats humanitàries, si és possible, a elecció de l'actor, i sempre a costa del condemnat, dels productes il·licitament identificats amb la marca que estiguin en possessió de l'infractor, llevat que la naturalesa del producte permeti l'eliminació del signe distintiu sense afectar el producte o la destrucció del producte produeixi un perjudici desproporcionat a l'infractor o al propietari, segons les circumstàncies específiques de cada cas apreciades pel tribunal.

e) La publicació de la sentència a costa del condemnat mitjançant anuncis i notificacions a les persones interessades.

2. Quan el titular d'una marca, que faci almenys cinc anys que està registrada en el moment de presentar la demanda, exerciti davant un tercer, per mitjà d'alguna de les accions que preveu l'apartat 1, els drets conferits per l'article 34, ha de provar, si ho sol·licita el demandat per la via d'excepció, que en el curs dels cinc anys anteriors a la data de presentació de la demanda la marca ha estat objecte d'un ús efectiu i real per als productes o serveis per als quals està registrada i en els quals es basa la demanda, o que existeixen causes justificatives de la falta d'ús. A aquests efectes, la marca es considera registrada només per als productes o serveis per als quals hagi estat realment utilitzada. Així mateix, el demandat pot exercitar, per via de reconvençió, l'acció de declaració de caducitat per falta d'ús de la marca de l'actor.

Article 42. Pressupostos de la indemnització de danys i perjudicis.

1. Els qui, sense consentiment del titular de la marca, portin a terme algun dels actes que preveuen les lletres a) i f) de l'article 34.3, així com els responsables de la primera comercialització dels productes o serveis il·licitament marcats, estan obligats en tot cas a respondre dels danys i perjudicis causats.

2. Tots aquells que facin qualsevol altre acte de violació de la marca registrada només estan obligats a indemnitzar els danys i perjudicis causats si han estat suficientment advertits pel titular de la marca o, si s'escau, per la persona legitimada per exercitar l'acció sobre l'existència d'aquesta, convenientment identificada, i de la seva violació, amb el requeriment que cessin en aquesta, o quan en la seva actuació hi hagi hagut culpa o negligència o la marca en qüestió sigui notòria o rebtejada.

Article 43. Càlcul de la indemnització de danys i perjudicis.

1. La indemnització de danys i perjudicis comprèn no solament les pèrdues sofertes, sinó també els guanys que ha deixat d'obtenir el titular del registre de la marca a causa de la violació del seu dret. El titular del registre de marca també pot exigir la indemnització del perjudici causat al prestigi de la marca per l'infractor, especialment, per una realització defectuosa dels productes il·licitament marcats o una presentació inadequada d'aquella al mercat.

2. Els guanys deixats d'obtenir es fixen, a elecció del perjudicat, d'acord amb un dels criteris següents:

a) Els beneficis que el titular hauria obtingut mitjançant l'ús de la marca si no hagués tingut lloc la violació.

b) Els beneficis que hagi obtingut l'infractor com a conseqüència de la violació.

c) El preu que l'infractor hauria hagut de pagar al titular per la concessió d'una llicència que li hagués permès de dur a terme la seva utilització conforme a dret.

3. Per a la fixació de la indemnització es té en compte, entre altres circumstàncies, la notorietat, el renom i el prestigi de la marca i el nombre i la classe de llicències concedides en el moment en què va començar la violació. En el cas de dany en el prestigi de la marca cal atènyer-se, a més, a les circumstàncies de la infracció, la gravetat de la lesió i el grau de difusió al mercat.

4. A fi de fixar la quantia dels danys i perjudicis soferts, el titular de la marca pot exigir l'exhibició dels documents del responsable que puguin servir per a aquella finalitat.

5. El titular de la marca la violació de la qual hagi estat declarada judicialment té dret, en tot cas i sense necessitat de cap prova, a percebre en concepte d'indemnització de danys i perjudicis l'1 per cent de la xifra de negocis efectuada per l'infractor amb els productes o serveis il·lícitament marcats. El titular de la marca pot exigir, a més, una indemnització més gran si prova que la violació de la seva marca li ha ocasionat danys o perjudicis superiors, d'acord amb el que disposen els apartats anteriors.

Article 44. *Indemnitzacions coercitives.*

Quan es condemni a l'aturada dels actes de violació d'una marca, el Tribunal ha de fixar una indemnització de quantia determinada no inferior a 600 euros per dia transcorregut fins que es produeixi l'aturada efectiva de la violació. L'import d'aquesta indemnització i el dia a partir del qual sorgeix l'obligació d'indemnitzar es fixa en execució de sentència.

Article 45. *Prescripció d'accions.*

1. Les accions civils derivades de la violació del dret de marca prescriuen al cap de cinc anys, comptats des del dia en què es van poder exercitar.

2. La indemnització de danys i perjudicis només es pot exigir en relació amb els actes de violació realitzats durant els cinc anys anteriors a la data en què s'exerciti l'acció corresponent.

CAPÍTOL IV

La marca com a objecte de dret de propietat

Article 46. *Principis generals.*

1. La marca o la seva sol·licitud pot pertànyer pro indivís a diverses persones. La comunitat resultant es regeix pel que han acordat les parts; si no, pel que disposa aquest apartat i en últim terme per les normes del dret comú sobre la comunitat de béns. La concessió de llicències i l'ús independent de la marca per cada participat han de ser acordats d'acord amb el que disposa l'article 398 del Codi civil. Cada participat pot exercitar per si sol les accions civils i criminals en defensa de la marca, però ho ha de notificar als altres membres, per tal que s'hi puguin afegir i perquè contribueixin al pagament de les despeses. En cas de cessió de la marca o d'una participació, els participats poden exercitar el dret de tempteig en el termini d'un mes a comptar del moment en el qual siguin notificats del propòsit i de les condicions en les quals es duria a terme la cessió. A falta d'avís previ o si la cessió s'ha fet de manera diferent de la que aquell preveu, els participats poden exer-

citar el dret de retracte, en el mateix termini, des de la publicació de la inscripció de la cessió al Registre de marques. L'oposició absoluta i injustificada d'un participat a l'ús de la marca de forma que pugui donar lloc a la seva declaració de caducitat es considera, a tots els efectes, com a renúncia al seu dret.

2. Amb independència de la transmissió de la totalitat o de part de l'empresa, la marca i la seva sol·licitud es poden transmetre, donar-se en garantia o ser objecte d'altres drets reals, llicències, opcions de compra, embargaments o altres mesures que resultin del procediment d'execució, per a tots o part dels productes o serveis per als quals estiguin registrades o sol·licitades, i inscriure's al Registre de marques, sense perjudici dels altres negocis jurídics de què sigui susceptible el dret de marca. En el cas que es constitueixi una hipoteca mobiliària, aquesta es regeix per les seves disposicions específiques i s'ha d'inscriure a la Secció Quarta del Registre de béns mobles, amb notificació de la inscripció esmentada a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques per a la seva anotació al Registre de marques. A aquests efectes els dos registres han d'estar coordinats de manera que es comuniquin telemàticament entre si els gravàmens sobre marques que hi estan inscrits o anotats.

3. Els actes jurídics que preveu l'apartat anterior només es poden oposar davant tercers de bona fe una vegada inscrits en el Registre de marques.

4. Inscrit en el Registre de marques algun dels drets o gravàmens que preveu l'apartat 2, no se'n pot inscriure cap altre de la mateixa data o anterior que sigui oposat o incompatible amb aquell. Si només s'ha anotat la sol·licitud d'inscripció, fins que aquesta no es resolgui tampoc es pot inscriure cap altre dret o gravamen de la classe esmentada abans.

5. La sol·licitud d'inscripció que accedeixi primerament a l'òrgan competent és preferent sobre les que hi accedeixin posteriorment, i les operacions registrals corresponents es fan segons l'ordre de presentació.

6. El Registre de marques és públic. La publicitat es fa efectiva, amb el pagament previ de les taxes o els preus públics corresponents, mitjançant l'accés individualitzat a les bases de dades, el subministrament de llistats informàtics, la consulta autoritzada dels expedients, l'obtenció de còpies d'aquests i certificacions i, gratuïtament, en la forma que preveu la disposició addicional onzena d'aquesta Llei.

Article 47. *Transmissió de la marca.*

1. La transmissió de l'empresa en la seva totalitat implica la de les seves marques, llevat que hi hagi pacte en contra o que això es desprengui clarament de les circumstàncies del cas.

2. Si dels documents que estableixen la transmissió es dedueix de forma manifesta que a causa de la transmissió la marca podria induir el públic a error, en particular sobre la naturalesa, la qualitat o la procedència geogràfica dels productes o dels serveis per als quals estigui sol·licitada o registrada, es denega la inscripció de la transmissió, tret que l'adquirent accepti limitar la sol·licitud o el registre de la marca a productes o serveis per als quals no resulti enganyosa.

Article 48. *Llicència.*

1. Tant la sol·licitud com la marca poden ser objecte de llicències sobre la totalitat o una part dels productes i serveis per als quals estigui registrada i per a tot o part del territori espanyol. Les llicències poden ser exclusives o no exclusives.

2. Els drets conferits pel registre de la marca o per la seva sol·licitud poden ser exercitats davant qualsevol llicenciatari que violi alguna de les disposicions del contracte de llicència relatives a la seva durada, a la forma protegida pel registre, a la naturalesa dels productes o serveis, al territori en el qual es pugui posar la marca o a la qualitat dels productes fabricats o dels serveis prestats pel llicenciatari.

3. El titular d'una llicència no la pot cedir a tercers, ni pot concedir subllicències, tret que s'hagi convingut el contrari.

4. Llevat que hi hagi pacte en contra, el titular d'una llicència té dret a utilitzar la marca durant tota la durada del registre, incloses les renovacions, a tot el territori nacional i en relació amb tots els productes o serveis per als quals la marca estigui registrada.

5. Llevat que hi hagi pacte en contra, s'entén que la llicència no és exclusiva i que el llicenciadador pot concedir altres llicències i utilitzar per si mateix la marca.

6. Quan la llicència sigui exclusiva el llicenciadador només pot utilitzar la marca si en el contracte s'ha reservat expressament aquest dret.

Article 49. *Sol·licitud d'inscripció de les modificacions de drets.*

1. La inscripció del canvi en la titularitat del registre de marca s'ha de sol·licitar mitjançant una instància en la forma que s'estableixi per reglament. A la sol·licitud d'inscripció, s'hi ha d'adjuntar el justificant de pagament de la taxa corresponent que s'ha d'abonar segons els registres afectats.

2. Si la transmissió de la titularitat resulta d'un contracte, la instància ho ha d'expressar. A elecció del sol·licitant s'ha d'adjuntar a la instància algun dels documents següents:

a) Còpia autèntica del contracte o bé còpia simple amb legitimació de signatures efectuada per un notari o per una altra autoritat pública competent.

b) Extracte del contracte en què consti per testimoni notarial o d'una altra autoritat pública competent que l'extracte és conforme al contracte original.

c) Certificat o document de transferència signat tant pel titular com pel nou propietari, ajustat al model que s'estableixi per reglament.

3. Si el canvi de titularitat es produeix per una fusió, per imperatiu de la llei, per una resolució administrativa o per una decisió judicial, s'ha d'adjuntar a la instància un testimoni emanat de l'autoritat pública que emeti el document, o bé una còpia del document que provi el canvi, autenticada o legitimada per un notari o per una altra autoritat pública competent. De la mateixa manera s'ha de sol·licitar la inscripció d'embargaments i altres mesures judicials.

4. Els apartats anteriors són aplicables, en tot el que no sigui incompatible amb la seva pròpia naturalesa, a la inscripció dels altres actes o negocis jurídics que preveu l'apartat 2 de l'article 46, excepte la hipoteca mobiliària, que es regeix per les seves disposicions específiques i la constitució d'altres drets reals o d'una opció de compra, per a la inscripció de la qual s'hi ha d'adjuntar algun dels documents públics que preveuen les lletres a) o b) de l'apartat 2.

Article 50. *Procediment d'inscripció de les modificacions de drets.*

1. La inscripció dels actes i negocis jurídics que preveu l'apartat 2 de l'article 46, la pot sol·licitar tant el cedent com el cessionari i la sol·licitud d'inscripció es

presenta, segons qui sigui el sol·licitant, a l'òrgan que sigui competent d'acord amb el que preveu l'article 11.

2. Rebuda la sol·licitud d'inscripció, l'òrgan competent la numera i la data en el moment de rebre-la i, dins dels cinc dies següents, si s'escau, en remet les dades a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, en la forma que es determini per reglament.

3. L'òrgan competent per a la recepció ha d'examinar si la documentació presentada consta de:

a) Una instància de sol·licitud d'acord amb el model oficial, que contingui el número del registre de marca afectat, les dades d'identificació del nou titular i la indicació dels productes o serveis als quals afecti la cessió o llicència, si no són totals.

b) El document acreditatiu de la cessió o llicència, de conformitat amb el que disposen els apartats 2, 3 i 4 de l'article 49.

c) El justificant d'abonament de la taxa corresponent.

4. Si la sol·licitud d'inscripció no compleix les condicions que preveu l'apartat anterior, l'òrgan competent ha de comunicar les irregularitats observades al sol·licitant, perquè, en el termini que s'estableixi per reglament, les repari. Si no es reparen, la sol·licitud d'inscripció es considera desistida, i es procedeix, si s'escau, tal com estableix l'apartat 2 de l'article 17. Si la sol·licitud no presenta cap d'aquestes irregularitats o si aquestes han estat reparades, l'òrgan competent de la comunitat autònoma, si s'escau, ha de procedir d'acord amb el que preveu l'apartat 1 de l'article 17.

5. Un cop rebuda la sol·licitud d'inscripció, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques examina la documentació presentada i qualifica la legalitat, la validesa i l'eficàcia dels actes que s'hagin d'inscriure. Si s'observa algun defecte, es declara en suspens la tramitació de la inscripció i se li notifica a l'interessat perquè, en el termini que s'estableixi per reglament, repari els defectes que s'hagin assenyalat. Transcorregut el termini es resol la sol·licitud d'inscripció.

6. Quan l'Oficina Espanyola de Patents i Marques pugui dubtar raonablement de la veracitat de qualsevol indicació continguda a la sol·licitud d'inscripció o als documents que l'acompanyin, pot exigir al sol·licitant l'aportació de proves que acreditin la veracitat d'aquelles indicacions.

7. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques resol la concessió o la denegació, totalment o parcialment, de la sol·licitud d'inscripció. En el cas de denegació se n'han d'indicar succintament els motius. La resolució dictada es publica en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», amb menció expressa de les dades següents:

- a) Nou titular del dret.
- b) Número d'expedient.
- c) Identificació dels registres afectats.
- d) Data de resolució.
- e) Representant, si hi ha intervingut.
- f) L'acte que va donar origen a la inscripció.

TÍTOL VI

Nul·litat i caducitat de la marca

CAPÍTOL I

Nul·litat

Article 51. *Causes de nul·litat absoluta.*

1. El registre de la marca es pot declarar nul mitjançant sentència ferma i pot ser objecte de cancel·lació:

a) Quan contravingui al que disposen els apartats 1 i 2 de l'article 3 i l'article 5 d'aquesta Llei.

b) Quan en presentar la sol·licitud de marca el sol·licitant hagi actuat de mala fe.

2. L'acció per demanar la nul·litat absoluta d'una marca registrada és imprescriptible.

3. No es pot declarar la nul·litat quan la causa hagi desaparegut en el moment d'interposar la demanda. En particular, no es pot declarar la nul·litat d'una marca quan, havent-se registrat contravenint a l'article 5, apartat 1, lletres b), c) o d), la marca hagi adquirit després del seu registre un caràcter distintiu per als productes o serveis per als quals estigui registrada per l'ús que n'hagi fet el seu titular o que se n'hagi fet amb el seu consentiment.

Article 52. Causes de nul·litat relativa.

1. El registre de la marca es pot declarar nul mitjançant sentència ferma i pot ser objecte de cancel·lació quan contravingui al que disposen els articles 6, 7, 8, 9 i 10.

2. El titular d'un dret anterior que hagi tolerat l'ús d'una marca posterior registrada durant un període de cinc anys consecutius amb coneixement d'aquest ús no pot sol·licitar en endavant la nul·litat de la marca posterior ni oposar-se a l'ús d'aquesta basant-se en l'esmentat dret anterior per als productes o els serveis per als quals s'hagi utilitzat la marca posterior, llevat que la sol·licitud d'aquesta s'hagi efectuat de mala fe, cas en què l'acció és imprescriptible. En el cas que preveu aquest apartat, el titular de la marca posterior no es pot oposar a l'ús del dret anterior, malgrat el fet que aquest dret ja no es pugui invocar contra la marca posterior.

3. Quan el titular d'una marca anterior, que faci almenys cinc anys que està registrada en el moment de presentar la demanda, sol·liciti la nul·litat d'una altra marca posterior, ha de provar, si ho sol·licita el demandat per via d'excepció, que en el curs dels cinc anys anteriors a la data de presentació de la demanda la marca ha estat objecte d'un ús efectiu i real per als productes o serveis per als quals estigui registrada i en els quals es basa la demanda, o que hi ha causes justificatives de la falta d'ús. A aquests efectes, la marca es considera registrada només per als productes o serveis per als quals hagi estat realment utilitzada.

Article 53. Extensió de l'excepció de cosa jutjada.

No pot demandar davant de la jurisdicció civil la nul·litat d'una marca, invocant la mateixa causa de nul·litat que ja hagi estat objecte de pronunciament, quant al fons de la qüestió, en sentència dictada en recurs contenciós administratiu, qui hi hagi estat part.

Article 54. Efectes de la declaració de nul·litat.

1. La declaració de nul·litat implica que el registre de la marca mai no va ser vàlid, i es considera que ni el registre ni la sol·licitud que el va originar han tingut mai els efectes que preveu el capítol I del títol V d'aquesta Llei, en la mesura en què ha estat declarada la nul·litat.

2. Sense perjudici de la indemnització de danys i perjudicis als quals hagi donat lloc quan el titular de la marca hagi actuat de mala fe, l'efecte retroactiu de la nul·litat no afecta:

a) Les resolucions sobre violació de la marca que han adquirit força de cosa jutjada i han estat executades abans de la declaració de nul·litat.

b) Els contractes conclusos abans de la declaració de nul·litat en la mesura que hagin estat executats abans d'aquesta. Això no obstant, per raons d'equitat, i en la mesura que ho justifiquin les circumstàncies, es pot reclamar la restitució de sumes pagades en virtut del contracte.

CAPÍTOL II

Caducitat

Article 55. Caducitat.

1. Es declara la caducitat de la marca i es procedeix a cancel·lar el registre:

a) Quan no hagi estat renovada d'acord amb el que preveu l'article 32 d'aquesta Llei.

b) Quan hagi estat objecte de renúncia pel seu titular.

c) Quan no hagi estat usada d'acord amb l'article 39 d'aquesta Llei.

d) Quan en el comerç s'hagi convertit, per l'activitat o inactivitat del seu titular, en la designació usual d'un producte o d'un servei per al qual estigui registrada.

e) Quan a conseqüència de l'ús que n'hagi fet el titular de la marca, o que se n'hagi fet amb el seu consentiment, per als productes o serveis per als quals estigui registrada, la marca pugui induir el públic a error, especialment sobre la naturalesa, la qualitat o la procedència geogràfica d'aquests productes o serveis.

f) Quan, a conseqüència d'una transferència de drets o per altres motius, el titular de la marca ja no compleix les condicions que fixa l'article 3 de la Llei. Només es declara la caducitat i es cancel·la el registre mentre persisteixi aquest incompliment.

En els dos primers casos la caducitat la declara l'Oficina Espanyola de Patents i Marques i en els quatre següents, els tribunals.

2. Les marques caducades deixen de tenir efectes jurídics des del moment en què s'han produït els fets o les omissions que van donar lloc a la caducitat, amb independència de la data en què s'hagi publicat en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial». Són aplicables a l'efecte retroactiu de la caducitat les previsions que estableix l'apartat 2 de l'article 54 d'aquesta Llei.

Article 56. Caducitat per falta de renovació.

1. Quan hi hagi embargaments inscrits sobre una marca o una acció reivindicatòria en curs i el titular no l'hagi renovat, la marca no caduca fins que no s'aixequi l'embargament o es desestimi definitivament l'acció reivindicatòria. Si com a conseqüència d'aquests procediments es produeix un canvi en la titularitat de la marca, el titular nou la pot renovar en el termini de dos mesos a comptar de la data en què la sentència sobre l'acció reivindicatòria hagi esdevingut ferma o des que l'autoritat o el tribunal competent hagin notificat a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques l'adjudicació definitiva de la marca embargada. Transcorregut aquest termini, la marca caduca si no ha estat renovada.

2. Una marca tampoc caduca per falta de renovació quan en el Registre de marques hi hagi inscrita una hipoteca mobiliària sobre aquesta. El titular hipotecari pot sol·licitar la renovació en nom del seu propietari en el termini d'un mes a comptar des de l'acabament del termini de demora que preveu l'article 32.3 d'aquesta Llei. El titular hipotecari també pot abonar les taxes de renovació en el termini d'un mes des de l'acabament del termini en què haurien d'haver estat pagades pel propietari. La inactivitat del titular hipotecari en els terminis previstos determina la caducitat de la marca.

Article 57. Renúncia de la marca.

1. El titular pot renunciar a tota la marca o a part dels productes o serveis per als quals estigui registrada.

2. La renúncia s'ha de presentar davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques o els òrgans als quals es refereix l'article 11, per escrit, i només té efectes una vegada inscrita en el Registre de marques. Si la sol·licitud es presenta davant d'un òrgan diferent de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, l'òrgan que la rebí l'ha de remetre a aquella, juntament amb la documentació que l'acompanyi, en el termini de cinc dies següents a la recepció.

3. No es pot admetre la renúncia del titular d'una marca sobre la qual existeixin drets reals, opcions de compra, embargaments o llicències inscrits en el Registre de marques, sense que consti el consentiment dels titulars d'aquests drets. Tampoc s'admet la renúncia si existeix en curs una acció reivindicatòria sobre la marca i no consta el consentiment del demandant.

Article 58. Caducitat per falta d'ús de la marca.

En l'acció de caducitat per falta d'ús de la marca correspon al seu titular demostrar que ha estat usada d'acord amb l'article 39 o que hi ha causes justificatives de la falta d'ús. No es pot declarar la caducitat de la marca si, en l'interval entre l'expiració del període de cinc anys a què es refereix l'article 39 i la presentació de la demanda de caducitat, s'ha iniciat o s'ha reprès un ús efectiu de la marca; això no obstant, el començament o la represa de l'ús en un termini de tres mesos anterior a la presentació de la demanda de caducitat, termini que comença a comptar en una data no anterior a la d'expiració del període ininterromput de cinc anys de no utilització, no es té en compte si els preparatius per a l'inici o la represa de l'ús s'han produït després que el titular hagi conegut que la demanda de caducitat podria ser presentada.

CAPÍTOL III**Disposicions comunes****Article 59. Legitimació.**

L'acció declarativa de nul·litat o caducitat del registre de la marca pot ser exercitada:

a) En els casos que preveuen els articles 51 i 55 c), d), e) i f), per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, així com per qualsevol persona física o jurídica o per qualsevol agrupació constituïda legalment per a la representació dels interessos de fabricants, productors, prestadors de serveis, comerciants o consumidors que estiguin afectades o tinguin un dret subjectiu o un interès legítim.

b) En els casos que preveu l'article 52, pels titulars dels drets anteriors afectats pel registre de la marca, o pels seus drethavents en el cas dels drets anteriors que preveuen les lletres a) i b) de l'article 9 d'aquesta Llei.

Article 60. Nul·litat i caducitat parcial.

Si la causa de nul·litat o caducitat només existeix per a una part dels productes o serveis per als quals està registrada la marca, la declaració només s'estén als productes o serveis afectats.

Article 61. Anotacions registrals i executivitat i comunicació de sentències.

1. Admesa a tràmit la demanda de nul·litat o caducitat del registre de la marca, el tribunal, a instància del demandant, ha de lliurar un manament a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques perquè faci l'anotació preventiva de la demanda al Registre de marques.

2. Una vegada ferma la sentència, la declaració de nul·litat o caducitat del registre de la marca té força de cosa jutjada davant de tots.

3. La sentència ferma que declari la nul·litat o caducitat del registre de la marca s'ha de comunicar, d'ofici o bé a instància de part, a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques perquè procedeixi, immediatament, a cancel·lar la inscripció del registre i publicar-la en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».

TÍTOL VII**Marques col·lectives i marques de garantia****CAPÍTOL I****Marques col·lectives****Article 62. Concepte i titularitat.**

1. S'entén per marca col·lectiva qualsevol signe susceptible de representació gràfica, dels que comprèn l'apartat 2 de l'article 4, que serveixi per distingir en el mercat els productes o serveis dels membres d'una associació titular de la marca dels productes o serveis d'altres empreses.

2. Només poden sol·licitar marques col·lectives les associacions de productors, fabricants, comerciants o prestadors de serveis que tinguin capacitat jurídica, així com les persones jurídiques de dret públic.

3. No obstant el que disposa l'article 5.1.c), es poden registrar com a marques col·lectives els signes o les indicacions que puguin servir al comerç per assenyalar la procedència geogràfica dels productes o dels serveis. El dret conferit per la marca col·lectiva no permet al seu titular prohibir a un tercer l'ús en el comerç d'aquests signes o aquestes indicacions, sempre que l'ús es faci d'acord amb pràctiques lleials en matèria industrial o comercial; en particular la dita marca no es pot oposar a un tercer autoritzat a utilitzar una denominació geogràfica.

4. La marca col·lectiva no es pot cedir a terceres persones ni se'n pot autoritzar l'ús a les que no estiguin reconegudes oficialment per l'associació.

Article 63. Reglament d'ús.

1. La sol·licitud de registre de marca col·lectiva ha d'anar acompanyada d'un reglament d'ús, en el qual, a més de les dades d'identificació de l'associació sol·licitant, s'han d'especificar les persones autoritzades a fer servir la marca, les condicions d'afiliació a l'associació, les condicions d'ús de la marca, els motius pels quals es pot prohibir l'ús de la marca a un membre de l'associació i altres sancions en les quals pot incórrer.

2. Si la marca col·lectiva consisteix en una indicació de procedència geogràfica, el reglament d'ús ha de preveure que qualsevol persona els productes o serveis de la qual provinguin d'aquesta zona geogràfica i compleixin les condicions que aquest prescriu, es pot fer membre de l'associació.

Article 64. Denegació de la sol·licitud.

1. La sol·licitud de registre d'una marca col·lectiva es denega en la forma i pels mateixos motius que una marca individual i, a més, quan no compleixi el que disposen els articles 62 i 63, o quan el reglament d'ús sigui contrari a la llei, a l'ordre públic o als bons costums.

2. La sol·licitud de marca col·lectiva també es denega quan pugui induir el públic a error sobre el caràcter o la significació de la marca, en particular quan pugui fer la impressió de ser diferent d'una marca col·lectiva.

3. No es denega la sol·licitud si el sol·licitant, mitjançant una modificació del reglament d'ús, compleix els requisits enunciats als apartats 1 i 2.

Article 65. Modificació del reglament d'ús.

1. El titular de la marca col·lectiva ha de sotmetre a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques qualsevol proposta de modificació del reglament d'ús. Es desestima la modificació quan el reglament d'ús modificat no compleixi els requisits de l'article 63 o incorri en alguna de les prohibicions de registre de l'article 64.

2. La modificació del reglament d'ús té efectes a partir de la inscripció a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

Article 66. Causes de nul·litat.

A més de per les causes de nul·litat que preveuen els articles 51 i 52, es declara la nul·litat del registre d'una marca col·lectiva quan hagi estat registrada contravenint al que disposa l'article 64, llevat que el titular de la marca, per una modificació del reglament d'ús, compleixi les prescripcions de les disposicions esmentades.

Article 67. Causes de caducitat.

El registre d'una marca col·lectiva, a més de caducar per les causes que preveu l'article 55, caduca quan concorri alguna de les circumstàncies següents i es declari així en sentència ferma:

a) Que el titular ha negat arbitràriament l'ingrés a l'associació a una persona capacitada per fer-ho o ha incomplert qualsevol altra disposició essencial del reglament d'ús de la marca. En el cas d'inadmissió d'una persona a l'associació, el tribunal, en consideració a les circumstàncies, es pot abstenir de declarar la caducitat, i condemnar el titular a admetre a l'associació la persona arbitràriament exclosa.

b) Que el titular no ha adoptat les mesures apropiades per impedir que la marca sigui utilitzada d'una manera incompatible amb el reglament d'ús.

c) Que a conseqüència de l'ús permès pel titular, la marca s'ha fet susceptible d'induir el públic a error en el sentit de l'apartat 2 de l'article 64.

d) Que s'ha inscrit una modificació del reglament d'ús contravenint a les disposicions de l'apartat 1 de l'article 65, excepte si el titular de la marca, mitjançant una nova modificació del reglament d'ús, s'ajusta als requisits fixats per les disposicions esmentades.

CAPÍTOL II**Marques de garantia****Article 68. Concepte.**

1. S'entén per marca de garantia qualsevol signe susceptible de representació gràfica, dels que esmenta

l'article 4.2, utilitzat per una pluralitat d'empreses sota el control i l'autorització del seu titular, que certifica que els productes o serveis als quals s'aplica compleixen uns requisits comuns, especialment pel que fa a la seva qualitat, els components, l'origen geogràfic, les condicions tècniques o el sistema d'elaboració del producte o de prestació del servei.

2. No poden sol·licitar marques de garantia els qui fabriquin o comercialitzin productes o serveis idèntics o similars a aquells per als quals s'anés a registrar la marca esmentada.

3. És aplicable a les marques de garantia el que disposa l'apartat 3 de l'article 62.

Article 69. Reglament d'ús.

1. La sol·licitud de registre d'una marca de garantia ha d'anar acompanyada d'un reglament d'ús on s'indiquin les persones que estan autoritzades a utilitzar la marca, les característiques comunes dels productes o serveis que se certifiquen, la manera com es verifiquen aquestes característiques, els controls i la vigilància de l'ús de la marca que s'efectuen, les responsabilitats en les quals es pugui incórrer per l'ús inadequat de la marca i el cànon que, si s'escau, s'exigeix als qui utilitzin la marca.

2. El reglament d'ús ha de rebre l'informe favorable de l'òrgan administratiu competent d'acord amb la naturalesa dels productes o serveis als quals es refereix la marca de garantia. L'informe es considera favorable pel transcurs del termini de tres mesos des de la seva sol·licitud sense que l'òrgan administratiu competent l'hagi emès. En cas d'informe desfavorable, es denega, si s'escau, la sol·licitud de registre de la marca de garantia amb l'audiència prèvia del sol·licitant.

3. Si la marca de garantia consisteix en una indicació de procedència geogràfica, el reglament d'ús ha de preveure que qualsevol persona els productes o serveis de la qual provinguin d'aquesta zona geogràfica i compleixin les condicions que aquest prescriu, pot utilitzar la marca.

Article 70. Denegació de la sol·licitud.

1. La sol·licitud de registre d'una marca de garantia es denega en la forma i pels mateixos motius que una marca individual i, a més, quan no compleixi el que disposen els articles 68 i 69, o quan el reglament d'ús sigui contrari a la llei, a l'ordre públic o als bons costums.

2. La sol·licitud de marca de garantia també es denega quan pugui induir el públic a error sobre el caràcter o la significació de la marca, en particular quan pugui fer la impressió de ser diferent d'una marca de garantia.

3. No es denega la sol·licitud si el sol·licitant, mitjançant una modificació del reglament d'ús, compleix els requisits enunciats als apartats 1 i 2.

Article 71. Modificació del reglament d'ús.

1. El titular de la marca de garantia ha de sotmetre a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques tota proposta de modificació del reglament d'ús. Es desestima la modificació quan el reglament d'ús modificat no compleixi els requisits de l'article 69 o incorri en alguna de les prohibicions de l'article 70.

2. La modificació del reglament d'ús té efectes a partir de la seva inscripció a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

Article 72. Causes de nul·litat.

A més de per les causes de nul·litat que preveuen els articles 51 i 52, es declara la nul·litat del registre d'una marca de garantia quan hagi estat registrada contravenint al que disposa l'article 70, llevat que el titular de la marca, per una modificació del reglament d'ús, compleixi les prescripcions dels preceptes esmentats.

Article 73. Causes de caducitat.

El registre d'una marca de garantia, a més de caducar per les causes que preveu l'article 55, caduca quan concorri alguna de les circumstàncies següents i es declari així en sentència ferma:

a) Que el titular ha negat arbitràriament l'ús de la marca a una persona capacitada per fer-ho o ha incomplert qualsevol altra disposició essencial del reglament d'ús de la marca. En el cas de denegació injustificada de l'ús de la marca, el tribunal, en consideració a les circumstàncies, es pot abstenir de declarar la caducitat, i condemnar el titular a autoritzar l'ús de la marca a la persona arbitràriament exclosa.

b) Que el titular no ha adoptat les mesures apropiades per impedir que la marca sigui utilitzada d'una manera incompatible amb el reglament d'ús.

c) Que, a conseqüència de l'ús permès pel titular, la marca s'ha fet susceptible d'incloure el públic a error en el sentit de l'apartat 2 de l'article 70.

d) Que s'ha inscrit una modificació del reglament d'ús contravenint a les disposicions de l'apartat 1 de l'article 71, llevat de si el titular de la marca, mitjançant una nova modificació del reglament d'ús, s'ajusta als requisits que fixen les disposicions esmentades.

e) Que el titular ha utilitzat la marca per als productes o serveis que ell mateix o una persona que hi està vinculada econòmicament fabrica o subministra.

CAPÍTOL III**Disposicions comunes****Article 74. Caràcter públic del reglament d'ús.**

El reglament d'ús de les marques col·lectives o de garantia dipositat a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, el pot consultar lliurement qualsevol persona, sense subjecció al pagament de cap taxa.

Article 75. Ús de la marca.

L'exigència d'ús de les marques col·lectives i de garantia s'entén complerta per l'ús que qualsevol persona facultada faci d'acord amb l'article 39 d'aquesta Llei.

Article 76. Exercici d'accions.

1. Les accions derivades del registre d'una marca col·lectiva o de garantia, no les poden exercir les persones facultades a utilitzar les marques esmentades, llevat que hi hagi autorització expressa del titular o una disposició contrària del reglament d'ús.

2. El titular d'una marca col·lectiva o de garantia pot reclamar, per compte de les persones facultades per utilitzar la marca, la reparació del dany que aquestes hagin sofert per l'ús no autoritzat de la marca.

Article 77. Prohibició temporal de registrar marques col·lectives o de garantia cancel·lades.

Les marques col·lectives i de garantia el registre de les quals hagi estat cancel·lat per qualsevol de les causes

que preveu aquesta Llei no poden ser registrades en relació amb productes o serveis idèntics o similars durant un termini de tres anys a comptar des del dia en què va ser publicada la cancel·lació del registre de la marca o, si han caducat per falta de renovació, des del dia en què va concloure el termini de demora per renovar el registre.

Article 78. Normes aplicables.

Les normes d'aquesta Llei relatives a les marques individuals s'apliquen a les marques col·lectives i de garantia, llevat que hi hagi disposició contrària en aquest títol.

TÍTOL VIII**Marques internacionals****Article 79. Sol·licitud d'extensió territorial a Espanya.**

Sempre que el titular ho sol·liciti expressament, el registre internacional d'una marca efectuat a l'empara de l'Acta vigent a Espanya de l'Arranjament de Madrid de 14 d'abril de 1891, relatiu al Registre internacional de marques (anomenat en endavant «Arranjament de Madrid»), del Protocol concernent a l'Arranjament de Madrid de 27 de juny de 1989 (anomenat en endavant «Protocol») o d'ambdós, estén els seus efectes a Espanya.

Article 80. Denegació i concessió de la protecció a Espanya.

1. Es pot denegar la protecció de la marca internacional a Espanya, d'acord amb l'article 5 de l'Arranjament de Madrid o l'article 5 del Protocol.

2. A efectes de la concessió o denegació són aplicables al registre de la marca internacional, en el que sigui procedent, els articles 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 i 28 i l'apartat 4 de l'article 29.

3. La publicació de la sol·licitud a la qual es refereix l'article 18 queda reemplaçada, per a les marques internacionals, per la publicació que l'Oficina Internacional efectua en el seu butlletí periòdic d'acord amb el que preveuen l'article 3.4) de l'Arranjament de Madrid o l'article 3.4) del Protocol. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de publicar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» una menció de la publicació esmentada de l'Oficina Internacional.

4. El termini d'oposició que estableix l'article 19.2 comença a comptar a partir de la publicació en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» de la menció a la qual es refereix l'apartat anterior.

5. La denegació de la protecció provisional, en el cas que preveu l'article 21.1, o definitiva, en el cas que preveu l'article 22.1, s'han de notificar a l'Oficina Internacional en la forma i el termini que estableix el Reglament comú de l'Arranjament de Madrid relatiu al Registre internacional de marques i del Protocol concernent a aquest Arranjament (anomenat en endavant «Reglament comú a l'Arranjament i al Protocol»).

Article 81. Presentació de la sol·licitud de registre internacional.

1. La sol·licitud, l'ha de presentar el titular d'una marca registrada a Espanya, a l'empara de l'Arranjament de Madrid, o el titular o el mer sol·licitant d'una marca, a l'empara del Protocol, a l'òrgan que sigui competent,

d'acord amb el que preveuen els apartats 1, 2, 3 i 4 de l'article 11.

2. En sol·licitar-se el registre internacional, la seva renovació, o la inscripció de qualsevol modificació, s'ha de satisfer una taxa nacional. Sense el pagament de la taxa no es tramita.

Article 82. *Examen preliminar de la sol·licitud internacional.*

1. Rebuda la sol·licitud de registre internacional, l'òrgan competent examina:

a) Si la sol·licitud s'ha presentat en el formulari oficial que preveu el Reglament comú a l'Arranjament i al Protocol.

b) Si la taxa nacional ha estat pagada.

2. Si la sol·licitud presentada no compleix aquests requisits, s'han de notificar al sol·licitant els defectes observats, perquè, en el termini que es determini per reglament, els repari. Si no es reparen, es resol i es considera desistida la sol·licitud. Si la sol·licitud no presenta cap d'aquests defectes o si aquests s'han reparat, l'òrgan competent atorga com a data de la sol·licitud de registre internacional la data en la qual va rebre la sol·licitud o la reparació d'aquesta, segons escaigui, i la transmet, amb totes les actuacions, a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques dins dels cinc dies següents.

3. Rebuda la sol·licitud, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, com a Oficina d'origen, examina si:

a) El sol·licitant té dret a demanar el registre internacional d'acord amb els articles 1 i 2 de l'Arranjament de Madrid o, si s'escau, amb l'article 2 del Protocol.

b) Les indicacions que figuren a la sol·licitud internacional es corresponen amb les del registre nacional o, si s'escau, amb les de la sol·licitud de registre nacional, a l'efecte de certificar aquesta conformitat segons estableix l'article 3.1) de l'Arranjament de Madrid o, si s'escau, l'article 3.1) del Protocol.

4. En el cas que la sol·licitud internacional no tingui algun dels requisits examinats, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques notifica els defectes al sol·licitant i el requereix perquè els repari en el termini establert per reglament. Si no es reparen, es resol i es considera desistida la sol·licitud.

5. Si el sol·licitant repara els defectes oportunament, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques indica com a data de la sol·licitud de registre internacional la data en què va rebre l'esmena.

Article 83. *Transformació d'un registre internacional.*

1. Un registre internacional cancel·lat en virtut de l'article 6.4 del Protocol es pot transformar en una sol·licitud de marca nacional per a productes o serveis coberts a Espanya pel registre internacional esmentat si la sol·licitud es dirigeix a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques en el termini de tres mesos a comptar des de la data de cancel·lació del registre internacional.

2. El peticionari de la transformació ha de presentar una sol·licitud de registre nacional d'acord amb el que disposa l'article 12 d'aquesta Llei. Aquesta sol·licitud ha d'incloure, a més, les dades següents:

a) Indicació que es tracta d'una sol·licitud de transformació.

b) Número i data del registre internacional en què es basa.

c) Indicació de si el registre esmentat està concedit o pendent de concessió a Espanya.

d) Domicili a Espanya a efectes de notificacions, de conformitat amb l'article 29.4.

A la sol·licitud de registre, s'hi ha d'adjuntar una certificació de l'Oficina Internacional on s'indiquin la marca i els productes o serveis per als quals la protecció del registre internacional havia tingut efectes a Espanya abans de la seva cancel·lació. A aquesta certificació, s'hi ha d'adjuntar la seva traducció al castellà.

3. La sol·licitud de transformació es considera presentada en la data del registre internacional o de l'extensió posterior per a Espanya, segons sigui procedent i, si tenia prioritat, gaudeix d'aquest dret. Pel que fa a la resta, la sol·licitud de transformació es tramita com una sol·licitud de marca nacional. Això no obstant, si la sol·licitud de transformació es refereix a una marca internacional ja concedida a Espanya, s'acorda sense cap més tràmit la seva concessió com a marca nacional, i se li apliquen les disposicions de l'article 22.4. Contra aquest acord no es pot formular cap recurs basat en la concurrència de prohibicions absolutes o relatives, però sí que es pot fundar en l'incompliment dels requisits exigits per a la transformació vàlida o concessió directa del registre internacional sol·licitat.

4. Als efectes del que preveuen els articles 31 i 32 d'aquesta Llei, es considera data de presentació la del dia en què l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha rebut la sol·licitud de transformació o, si s'escau, la que preveu l'article 16.3 d'aquesta Llei.

TÍTOL IX

Marques comunitàries

Article 84. *Presentació d'una sol·licitud de marca comunitària davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.*

La presentació d'una sol·licitud de marca comunitària a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, a l'empara de l'article 25.1.b) del Reglament (CE) 40/94 del Consell, de 20 de desembre de 1993, sobre la marca comunitària, dóna lloc al pagament de la taxa corresponent. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d'indicar la data de recepció de la sol·licitud i el nombre de pàgines que la componen, i transmetre-la a l'Oficina d'Harmonització del Mercat Interior, si la taxa assenyalada anteriorment ha estat satisfeta.

Article 85. *Declaració posterior de la caducitat o nul·litat.*

Quan una marca comunitària es beneficiï de l'antiguitat d'una marca anterior amb efectes a Espanya, es pot declarar la caducitat o nul·litat d'aquesta marca anterior, encara que ja estigui extingida per la falta de renovació, la renúncia del titular o l'impagament de les taxes de manteniment, si s'escau.

Article 86. *Transformació de la marca comunitària.*

1. El procediment de transformació d'una sol·licitud o d'una marca comunitària en sol·licitud de marca nacional s'inicia amb la recepció per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques de la petició de transformació que li transmeti l'Oficina d'Harmonització del Mercat Interior.

2. En el termini que s'estableixi per reglament des de la recepció de la petició de transformació per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, el sol·licitant ha de complir els requisits següents:

a) Abonar les taxes que estableix l'article 12.2 d'aquesta Llei.

b) Presentar una traducció al castellà de la petició de transformació i dels documents que l'acompanyen quan no estiguin redactats en aquest idioma.

c) Designar un domicili a Espanya a efectes de notificacions, de conformitat amb l'article 29.4.

d) Subministrar quatre reproduccions de la marca si és gràfica o conté elements gràfics.

3. Si en el termini que preveu l'apartat anterior no es compleixen els requisits que aquest exigeix, la sol·licitud de transformació es considera desistida. Si els requisits es compleixen, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques resol sobre l'admissibilitat de la transformació sol·licitada d'acord amb el que preveuen els articles 108.2 i 110.1 del Reglament (CE) 40/94 del Consell, de 20 de desembre de 1993, sobre la marca comunitària.

4. La sol·licitud de transformació es considera presentada en la data de presentació que se li hagi atorgat com a sol·licitud de marca comunitària i, si tenia prioritat o antiguitat reivindicada, gaudeix d'aquests drets. Fora d'això, la sol·licitud de transformació es tramita com una sol·licitud de marca nacional. Això no obstant, si la sol·licitud de transformació es refereix a una marca comunitària ja registrada, se n'acorda sense cap més tràmit la concessió com a marca nacional, i se li apliquen les disposicions de l'article 22.4, llevat que, a causa de la renúncia, la falta de renovació o per qualsevol altra causa provocada pel seu titular, hagi quedat pendent de pronunciament quant al fons algun motiu de nul·litat o caducitat capaç d'afectar la protecció de la marca a Espanya, cas en què es tramita com una sol·licitud de marca nacional. Contra l'acord de concessió directa que preveu aquest apartat no es pot formular cap recurs basat en la concurrència de prohibicions absolutes o relatives, però sí que es pot fonamentar en l'incompliment dels requisits exigits per a la transformació vàlida o concessió directa de la marca comunitària sol·licitada.

5. Als efectes del que preveuen els articles 31 i 32 d'aquesta Llei, es considera data de presentació la del dia en què l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha rebut la sol·licitud de transformació.

TÍTOL X

Noms comercials

Article 87. *Concepte i normes aplicables.*

1. S'entén per nom comercial qualsevol signe susceptible de representació gràfica que identifica una empresa en el tràfic mercantil i que serveix per distingir-la de les altres empreses que porten a terme activitats idèntiques o similars.

2. En particular, poden constituir noms comercials:

- Els noms patronímics, les raons socials i les denominacions de les persones jurídiques.
- Les denominacions de fantasia.
- Les denominacions al·lusives a l'objecte de l'activitat empresarial.
- Els anagrames i logotips.
- Les imatges, les figures i els dibuixos.
- Qualsevol combinació dels signes que, amb caràcter enunciatiu, esmenten els apartats anteriors.

3. Llevat que hi hagi una disposició contrària prevista en aquest capítol, són aplicables al nom comercial, en la mesura que no siguin incompatibles amb la seva pròpia naturalesa, les normes d'aquesta Llei relatives a les marques.

Article 88. *Prohibicions de registre.*

No es poden registrar com a noms comercials els signes següents:

- Els que no puguin constituir un nom comercial perquè no són conformes a l'article 87.

b) Els que incorrin en alguna de les prohibicions absolutes de l'article 5 d'aquesta Llei.

c) Els que puguin afectar algun dret anterior dels que preveuen els articles 6 a 10 d'aquesta Llei.

Article 89. *Classificació i taxes aplicables.*

1. A la sol·licitud de registre s'han d'especificar les activitats que pretenguin distingir-se amb el nom comercial sol·licitat i s'han d'agrupar per classes d'acord amb la Classificació Internacional de Productes i Serveis, segons que es tracti d'activitats de prestació de serveis o d'activitats de producció o comercialització de productes.

2. La sol·licitud i la renovació del nom comercial estan sotmeses al pagament de les taxes corresponents, segons el nombre de classes que compregui, en els mateixos termes que les marques.

Article 90. *Drets conferits pel registre.*

El registre del nom comercial confereix al seu titular el dret exclusiu a utilitzar-lo en el tràfic econòmic en els termes que preveu aquesta Llei.

Article 91. *Nul·litat i caducitat del nom comercial.*

1. Sempre que no sigui contrari a la seva pròpia naturalesa, es declara la nul·litat del nom comercial en la forma i per les mateixes causes previstes per a les marques i, a més, quan hagi estat registrat contravenint al que disposa l'article 88 d'aquesta Llei.

2. Es declara la caducitat del nom comercial en la forma i per les mateixes causes previstes per a les marques, sempre que això no sigui incompatible amb la seva pròpia naturalesa.

Disposició addicional primera. *Jurisdicció i normes processals.*

Les normes vigents que conté el títol XIII de la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents, respecte de les patents són aplicables a les diferents modalitats de signes distintius que regula aquesta Llei, en tot el que no sigui incompatible amb la seva pròpia naturalesa, a excepció de l'article 128 de l'esmentada Llei.

Disposició addicional segona. *Taxes.*

Les bases i els tipus de gravamen de les taxes a què es refereix l'apartat 4 de l'article 11 de la Llei 17/1975, de 2 de maig, sobre creació de l'organisme autònom «Registre de la Propietat Industrial», són, en matèria de signes distintius, les que preveu l'annex d'aquesta Llei.

Disposició addicional tercera. *Modificació de la Llei de patents.*

1. S'afegeix un nou apartat 3 a l'article 125 de la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents, amb la redacció següent:

«En el cas d'accions per violació del dret de patent, també és competent, a elecció del demanant, el mateix jutjat al qual es refereix l'apartat anterior de la comunitat autònoma on hagi tingut lloc la violació o on s'hagi produït els seus efectes.»

2. L'article 155 de la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents, queda redactat de la manera següent:

«1. Poden actuar davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques:

a) Els interessats amb capacitat d'obrar de conformitat amb el que preveu el títol III de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

b) Els agents de la propietat industrial.

2. Els no residents en un Estat membre de la Comunitat Europea han d'actuar, en tot cas, mitjançant un agent de la propietat industrial.»

Disposició addicional quarta. *Compliment de tràmits.*

Quan un termini per evacuar un tràmit d'un procediment en matèria de propietat industrial expiri en dissabte, el tràmit de què es tracti es pot efectuar vàlidament el primer dia hàbil següent a aquest dissabte.

Disposició addicional cinquena. *Terminis de resolució dels procediments.*

Els terminis màxims de resolució dels procediments que regula aquesta Llei es computen des de la data de recepció a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques de les respectives sol·licituds, i són els següents:

a) Concessió de signes distintius: dotze mesos si la sol·licitud no és objecte de cap suspens i no té oposicions, i vint mesos si concorre alguna de les circumstàncies anteriors.

b) Renovació de signes distintius: vuit mesos si no es produeix cap suspens i dotze mesos en cas contrari.

c) Inscripció de cessions, drets reals, llicències contractuals i altres modificacions de drets o d'assentaments registrals: sis mesos si no concorre cap suspens i vuit mesos si concorre aquesta circumstància.

d) Restabliment de drets: sis mesos.

e) Transformació de registres internacionals: cinc mesos si la sol·licitud de transformació es refereix a una marca internacional ja concedida a Espanya, i el que s'estableix per al procediment de concessió de marques nacionals, en cas contrari.

f) Transformació de marques comunitàries: cinc mesos si la sol·licitud de transformació es refereix a una marca comunitària ja registrada i el que s'estableix per al procediment de concessió de marques nacionals en cas contrari. En aquest cas, el termini es computa des de la data en què el sol·licitant compleixi els requisits que estableix l'apartat 2 de l'article 86 d'aquesta Llei.

g) Qualsevol altre procediment en matèria de propietat industrial que no estigui sotmès a un termini específic de resolució: vint mesos.

Disposició addicional sisena. *«Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».*

1. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques publica periòdicament el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», on s'insereixen les sol·licituds, resolucions i notificacions relatives al servei i als procediments de les diferents modalitats de propietat industrial, d'acord amb el que disposin les seves legislacions respectives.

2. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de posar a disposició del públic el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» en un suport informàtic que en faci possible la lectura.

Disposició addicional setena. *Aplicació del restabliment de drets a les altres modalitats registrals de propietat industrial.*

1. Les normes que conté l'article 25 d'aquesta Llei són aplicables, en tot el que no sigui incompatible amb la seva pròpia naturalesa, a les patents, els models d'utilitat, les topografies dels productes semiconductors i els models i dibuixos industrials i artístics.

2. A més de les excepcions que preveu l'apartat 5 de l'article 25, tampoc és aplicable el restabliment de drets als terminis que preveuen els apartats 1 i 2 de l'article 33 i l'apartat 2 de l'article 39 de la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents.

Disposició addicional vuitena. *Utilització de mitjans electrònics.*

1. Es faculta el Ministeri de Ciència i Tecnologia perquè en el termini de dos anys determini, en col·laboració amb les comunitats autònomes que hagin assumit competències en la matèria, els casos en els quals les comunicacions i l'intercanvi de documentació entre l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, els òrgans competents de les comunitats autònomes, si s'escau, i els usuaris dels seus serveis es poden presentar o, si s'escau, s'han de presentar o remetre en suport electrònic. Les condicions generals, els requisits i les característiques tècniques de les comunicacions i dels diferents documents s'han de fixar mitjançant la resolució del director general de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

2. Una vegada s'estableixin les condicions generals, els requisits i les característiques tècniques de presentació de sol·licituds en suport magnètic o per mitjans telemàtics, queda reduït en un 15 per cent l'import de les taxes de sol·licitud de registre, divisió de la sol·licitud i de renovació, en el cas que els interessats presentin les sol·licituds en suport magnètic o per mitjans telemàtics.

Disposició addicional novena. *Comunicació de signes protegits.*

Amb vista a l'examen de fons de les prohibicions absolutes que ha d'efectuar l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, se li ha de comunicar a aquesta oficina:

a) Per part de l'òrgan competent del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, les denominacions d'origen, les indicacions geogràfiques protegides i les denominacions de les varietats vegetals protegides.

b) Per part de l'òrgan competent del Ministeri de Sanitat i Consum la publicació que, en compliment del que disposa l'apartat 3 de l'article 15 de la Llei 25/1990, de 20 de desembre, del medicament, efectua de la llista de denominacions oficials espanyoles de les substàncies autoritzades a Espanya, així com la publicació que fa l'Organització Mundial de la Salut de les denominacions comunes internacionals.

c) Per part dels òrgans competents de les diferents administracions públiques, els signes d'interès públic que, d'acord amb el que preveu la lletra k) de l'article 5.1, han de ser protegits.

Disposició addicional desena. *Règim contractual i presupostari de les consultes a bases de dades efectuades per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.*

1. Les consultes que efectui l'Oficina Espanyola de Patents i Marques a bases de dades nacionals o estrangeres sobre desenvolupament tecnològic o, en general,

sobre propietat industrial, no requereixen la signatura de contractes en els termes que preveu el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

2. La utilització d'aquestes bases de dades requereix l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de despeses de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. El pagament als proveïdors per les consultes efectuades a les bases de dades es pot fer mitjançant un expedient de pagaments per justificar.

Disposició addicional onzena. *Prestació de serveis d'informació per mitjà de xarxes de comunicació telemàtica.*

L'Oficina Espanyola de Patents i Marques, en col·laboració amb les comunitats autònomes, a través de xarxes de comunicació telemàtica pot posar a disposició, amb caràcter gratuït, el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», així com informació sobre la situació jurídica dels expedients, sobre identitats i semblances entre signes distintius, sobre patents, models d'utilitat i disseny industrial, sobre l'arxiu històric i, en general, sobre aspectes relacionats amb la propietat industrial la divulgació dels quals es consideri convenient per raons d'informació tecnològica, difusió de la propietat industrial o una altra raó justificada.

Disposició addicional dotzena. *Aplicació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.*

Els procediments administratius en matèria de propietat industrial i, en particular, els procediments de registre, renovació i inscripció de cessions de drets i altres actes registrals es regeixen per la seva normativa específica i, subsidiàriament, per les disposicions de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Disposició addicional tretzena. *Modificació de la Llei 17/1975, de 2 de maig, sobre creació de l'organisme autònom «Registre de la Propietat Industrial».*

1. Es modifica el número 1 de l'article 3r de la Llei 17/1975, de 2 de maig, sobre creació de l'organisme autònom «Registre de la Propietat Industrial», que queda redactat de la manera següent: «1. El president de l'Organisme.»

2. Es modifica l'article 4t de la Llei 17/1975, de 2 de maig, sobre creació de l'organisme autònom «Registre de la Propietat Industrial», que queda redactat de la manera següent:

«Art. 4t 1. El president de l'organisme és el subsecretari del ministeri d'adscripció de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

2. Són facultats del president de l'organisme:

a) Definir la política de l'organisme i establir les directrius de la seva actuació.

b) Aprovar la gestió del director de l'organisme.

c) Conèixer el funcionament de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, per mitjà dels informes que elabori periòdicament el director.

d) Aprovar l'avantprojecte del pressupost d'ingressos i despeses, així com la seva liquidació anual.

e) Aprovar la memòria anual d'activitats de l'organisme.

f) Adoptar acords, si s'escau, sobre els assumptes que per la seva naturalesa i importància siguin sotmesos al seu coneixement.»

3. Es modifica l'article 5è de la Llei 17/1975, de 2 de maig, sobre creació de l'organisme autònom «Registre de la Propietat Industrial», que queda redactat de la manera següent:

«Art. 5è 1. El director de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques és l'executor de les directrius marcades pel president de l'organisme i té la representació legal de l'organisme i les facultats efectives de direcció i gestió dels serveis; té a càrrec seu la vigilància i fiscalització de totes les dependències de l'organisme; resol els assumptes propis de la seva competència, i les seves resolucions en les matèries de propietat industrial en les quals sigui competent posen fi a la via administrativa.

2. El nomenament del director de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques s'efectua per real decret a proposta del ministre del departament d'adscripció de l'organisme.»

Disposició addicional catorzena. *Prohibició d'atorgament de denominacions de persones jurídiques que puguin originar confusió amb una marca o un nom comercial notoris o rebatejats.*

Els òrgans registrals competents per a l'atorgament o la verificació de denominacions de persones jurídiques han de denegar el nom o la raó social sol·licitat si coincideix o pot originar confusió amb una marca o un nom comercial notoris o rebatejats en els termes que resulten d'aquesta Llei, llevat que hi hagi autorització del titular de la marca o el nom comercial.

Disposició addicional quinzena. *Cooperació de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques amb organitzacions internacionals i oficines estrangeres.*

Les activitats de formació i cooperació realitzades per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques en col·laboració amb organitzacions internacionals i les que tinguin amb oficines de propietat industrial estrangeres o els seus treballadors com a beneficiaris, que es puguin considerar ajuts o subvencions, no han d'anar precedides del tràmit de publicitat i concurrència.

Disposició addicional setzena. *Projecte de llei de noms de domini a la xarxa.*

El Govern, en el termini oportú i després dels estudis i les consultes necessaris, ha de remetre al Congrés dels Diputats un projecte de llei sobre els noms inclosos en el domini a la xarxa de país de primer nivell «.es». La regulació s'inspira, entre altres, en els criteris aplicats als signes distintius protegits per la legislació de propietat industrial.

Disposició addicional dissetena. *Extinció de societats per violació del dret de marca.*

Si la sentència per violació del dret de marca imposa el canvi de denominació social i aquest no s'efectua en el termini d'un any, la societat queda dissolta de ple dret, i el registrador mercantil ha de procedir d'ofici a practicar la cancel·lació, i sense perjudici del que estableix l'article 44 d'aquesta Llei.

Disposició addicional divuitena. *Projecte de Llei de denominacions de persones jurídiques.*

El Govern, en el termini oportú i després dels estudis i les consultes necessaris, ha de remetre al Congrés dels Diputats un projecte de llei sobre el règim de les denominacions socials de les entitats jurídiques.

Disposició addicional dinovena. *Projecte de Llei de denominacions d'origen i indicacions geogràfiques protegides.*

El Govern, en el termini oportú i després dels estudis i les consultes necessaris, ha de procedir a remetre al Congrés dels Diputats un projecte de llei regulador de les denominacions d'origen i indicacions geogràfiques protegides que substitueixi la vigent Llei 25/1970, de 2 de desembre, de l'Estatut de la vinya, del vi i dels alcoholos.

Disposició transitòria primera. *Règim transitori dels procediments.*

Els procediments sobre marques, noms comercials i rètols d'establiment iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei són tramitats i resolts d'acord amb la legislació anterior.

Disposició transitòria segona. *Aplicació d'aquesta Llei als drets ja registrats.*

1. Les marques i els noms comercials concedits durant la vigència de legislacions anteriors es regeixen per aquesta Llei, excepte en el que disposen els apartats següents.

2. Les marques i els noms comercials concedits d'acord amb l'Estatut de la propietat industrial que no hagin estat renovats durant la vigència de la Llei de marques de 1988 segueixen, quant a la renovació i el pagament de quinquennis, les normes següents:

a) La primera renovació que se n'efectuï, després de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, s'ha de presentar dins dels sis mesos anteriors a la finalització dels vint anys de la seva vida legal i s'ha d'ajustar al que preveu l'article 32. Aquesta renovació s'atorga per deu anys comptats des de la data de presentació de la sol·licitud inicial de registre. Les renovacions posteriors s'efectuen d'acord amb les previsions d'aquesta Llei.

b) Fins a la primera renovació que s'efectuï després de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, aquestes marques i aquests noms comercials estan subjectes, sota sanció de caducitat, al pagament dels quinquennis corresponents. A aquests efectes, la data de venciment dels quinquennis és l'últim dia del mes en el qual es compleixi cada cinquè aniversari de la data de concessió del registre, i el pagament corresponent s'ha d'efectuar dins dels tres mesos anteriors a la data de venciment o el mes posterior a la data esmentada.

3. Les marques i els noms comercials no compresos a l'apartat anterior, la concessió dels quals hagi estat publicada o l'última renovació dels quals hagi estat sol·licitada sota la vigència de la Llei de marques de 1988, però abans de l'entrada en vigor de la Llei 14/1999, de taxes i preus públics per serveis prestats pel Consell de Seguretat Nuclear, estan subjectes, fins a la primera renovació que efectuïn després de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, al pagament dels quinquennis corresponents, sota sanció de caducitat. A aquests efectes, la data de venciment del segon quinquenni és l'últim dia del mes en el qual es compleix el cinquè aniversari de la data de presentació de la sol·licitud inicial de registre, i el pagament corresponent s'ha d'efectuar dins dels tres

mesos anteriors a la data de venciment o el mes posterior a la data esmentada.

4. La quantia dels quinquennis a què es refereixen els apartats anteriors és la que preveu la tarifa 1.11 de l'annex d'aquesta Llei. Finalitzat el termini per al pagament del quinquenni corresponent sense que se n'hagi satisfet l'import, aquest es pot abonar amb un recàrrec del 25 per cent dins dels tres primers mesos i d'un 50 per cent dins dels tres següents, fins a un màxim de sis mesos de demora.

Disposició transitòria tercera. *Règim transitori dels rètols d'establiment registrats.*

1. Sense perjudici del que estableix aquesta disposició transitòria, els rètols d'establiment, mentre duri la seva vigència registral i en la mesura que no sigui incompatible amb la seva pròpia naturalesa, es regeixen per les normes d'aquesta Llei.

2. Els rètols d'establiment continuen temporalment la seva existència registral d'acord amb el que es disposa a continuació:

a) Dins dels sis mesos següents a l'entrada en vigor d'aquesta Llei, els rètols d'establiment que estiguin vigents es poden renovar per un període de set anys a comptar des de l'entrada en vigor de la Llei. A aquesta sol·licitud de renovació, s'hi ha d'adjuntar el justificant de pagament del 50 per cent de la taxa de renovació que preveu la tarifa 1.8.a) de l'annex, per a una sola classe. Quan la renovació del rètol d'establiment només compregui municipis ubicats en una única comunitat autònoma, la sol·licitud de renovació s'ha de presentar davant dels òrgans competents de la comunitat esmentada, als quals correspon la resolució i l'anotació registral pertinent, sense perjudici de la comunicació oportuna a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, en el termini de cinc dies, tant de la presentació de la sol·licitud de renovació com de la resolució adoptada, a efectes de la seva anotació registral. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques, amb la petició prèvia dels òrgans autonòmics competents, ha de remetre una còpia d'aquests expedients de rètol d'establiment. Les taxes que s'han d'abonar per la renovació d'aquests rètols, les perceben les comunitats autònomes competents i s'abonen de la manera que les comunitats disposin.

b) Els rètols d'establiment que no hagin estat renovats d'acord amb el que preveu la lletra anterior o els que es concedeixin posteriorment a l'entrada en vigor d'aquesta Llei, en virtut del que estableix la disposició transitòria primera, continuen la seva existència registral fins a la conclusió del període de deu o vint anys pel qual hagin estat concedits o renovats per última vegada. Els rètols d'establiment, compresos en aquesta lletra, que estiguin sotmesos al pagament de quinquennis, els han d'abonar, sota sanció de caducitat, en el termini que preveu l'apartat 2.b) o l'apartat 3 de la disposició transitòria segona, segons la legislació sota la qual hagin estat concedits o renovats per última vegada. L'apartat 4 de la disposició transitòria esmentada també és aplicable.

Transcorregut el període de vigència registral que preveuen les lletres anteriors, el registre dels rètols d'establiment es cancel·la definitivament, i passen a estar protegits per les normes comunes de competència deslleial, d'acord amb el que disposen els articles 6 i 12 de la Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial, i el que estableix la disposició transitòria següent.

3. Mentre duri la vigència registral dels rètols d'establiment:

a) No es poden registrar com a marques o noms comercials els signes que siguin idèntics a un rètol d'es-

tablament sol·licitat o registrat anteriorment per designar les mateixes activitats que els productes, els serveis o les activitats per als quals se sol·liciten la marca o el nom comercial. A aquests efectes, el titular del rètol d'establiment es pot oposar al registre dels signes esmentats d'acord amb el que preveu l'article 19 o sol·licitar-ne la nul·litat si han estat registrats en contravenció del que disposa aquest paràgraf.

b) Es pot declarar la nul·litat o caducitat d'un rètol d'establiment en la forma i per les mateixes causes previstes per a les marques. A més, la nul·litat es pot declarar quan ha estat registrat malgrat que no es distingeixi prou d'una marca, un nom comercial o un rètol d'establiment, en aquest cas, per al mateix terme municipal, que siguin anteriors i per a productes, serveis o activitats idèntics o similars.

Disposició transitòria quarta. Protecció extraregstral dels rètols d'establiment definitivament cancel·lats.

1. El titular o drethavent d'un rètol d'establiment que hagi estat cancel·lat definitivament en virtut del que disposa l'últim paràgraf de l'apartat 2 de la disposició transitòria tercera es pot oposar a l'ús d'una marca o un nom comercial al terme municipal per al qual ha estat protegit registralment, si els signes distintius esmentats són posteriors i incompatibles amb el rètol en els termes que estableix la lletra a) de l'apartat 3 de la disposició transitòria tercera.

2. L'apartat 1 deixa de ser aplicable si el titular del rètol d'establiment ha tolerat, tenint-ne coneixement, l'ús de la marca o el nom comercial al terme municipal en el qual el rètol té protecció, durant cinc anys consecutius, tret que la sol·licitud d'aquests signes distintius s'hagi efectuat de mala fe.

3. Els titulars de marques o noms comercials registrats posteriorment no es poden oposar a l'ús dels rètols d'establiment que preveu l'apartat 1, fins i tot si aquests, per aplicació de l'apartat anterior, ja no poden ser al·legats contra aquestes marques o aquests noms comercials posteriors.

4. Els drets concedits en aquesta disposició transitòria s'extingeixen al cap de vint anys d'haver estat cancel·lat el registre d'acord amb el que preveu l'últim paràgraf de l'apartat 2 de la disposició transitòria tercera, o si el rètol d'establiment deixa de ser usat per un termini ininterromput de tres anys.

Disposició transitòria cinquena. Inici de les activitats registrals dels òrgans competents de les comunitats autònomes.

Les comunitats autònomes que estatutàriament tinguin atribuïda la competència per a l'execució de la legislació de propietat industrial, amb la coordinació prèvia amb l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, han de publicar en els seus butlletins oficials respectius la data a partir de la qual inicia el funcionament l'òrgan competent d'aquestes per rebre i examinar les sol·licituds d'acord amb el que preveu aquesta Llei. Fins a l'entrada en funcionament dels òrgans esmentats, les funcions registrals que tenen atribuïdes són executades per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

Disposició transitòria sisena. Classificació dels noms comercials.

1. En la primera renovació que es faci després de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, els noms comercials concedits sota la legislació anterior es classifiquen d'acord amb el que preveu l'article 89 d'aquesta Llei.

2. El sol·licitant de la renovació ha de presentar la seva proposta de classificació sense modificar el tenor literal de la llista d'activitats, encara que les pot reordenar o pot renunciar a les que consideri oportunes. En cas que l'Oficina Espanyola de Patents i Marques no consideri correcta la classificació presentada, ha de proposar a l'interessat una classificació nova perquè, en el termini que es determini per reglament, es pronunciï sobre aquesta. Transcorregut aquest termini, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, hagi contestat o no l'interessat, resol.

3. Per aquesta primera renovació s'abona la taxa de renovació que preveu la tarifa 1.8.a) de l'annex, per a una sola classe. Les renovacions posteriors queden subjectes al pagament de la taxa de renovació en la quantia que correspongui, segons el nombre de classes que compregui la sol·licitud de renovació.

Disposició transitòria setena. Fusió de registres.

A petició de l'interessat en la primera renovació que es produeixi després de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, es poden unificar en un únic registre les marques concedides per a diferents classes sota la legislació anterior, sempre que concorri identitat de titular, de signe i de data de presentació i s'abonin les taxes de sol·licitud de renovació suplementàries corresponents. El procediment de fusió es determina per reglament.

Disposició transitòria vuitena. Caducitat per falta de pagament de quinquennis.

L'article 56 d'aquesta Llei és aplicable a les marques, els noms comercials i els rètols d'establiment quan se n'hagi de declarar la caducitat per l'absència de pagament dels quinquennis de manteniment.

Disposició derogatòria única.

1. Queden derogades totes les normes del mateix rang o inferior en el que contradiguin o s'oposin al que disposa aquesta Llei.

2. Queden derogades expressament les disposicions següents:

a) La Llei 32/1988, de 10 de novembre, de marques.

b) De l'Estatut sobre propietat industrial, aprovat pel Reial decret llei de 26 de juliol de 1929, text refós aprovat per la Reial ordre de 30 d'abril de 1930 i ratificat amb força de llei per la de 16 de setembre de 1931, el capítol II del títol XI, quan afecta les marques, els noms comercials i els rètols d'establiment.

c) De la Llei 17/1975, de 2 de maig, sobre creació de l'organisme autònom «Registre de la Propietat Industrial», l'apartat 4 de l'article 11 quan afecta les marques, els noms comercials i els rètols d'establiment i la lletra b) del paràgraf segon de l'apartat 5 de l'article 11.

d) L'article segon del Reial decret llei 8/1998, de 31 de juliol, de mesures urgents en matèria de propietat industrial.

e) De la Llei 14/1999, de 4 de maig, de taxes i preus públics per serveis prestats pel Consell de Seguretat Nuclear, les disposicions addicionals sisena i setena i la disposició transitòria segona.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquesta Llei es dicta en virtut de la competència estatal en matèria de legislació sobre propietat industrial, prevista per l'article 149.1.9a de la Constitució.

Disposició final segona. Desplegament de la Llei.

S'autoritza el Consell de Ministres per dictar totes les disposicions d'aplicació i desplegament d'aquesta Llei que siguin necessàries.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor el 31 de juliol de 2002, llevat del que preveu el títol V, article 85, disposicions addicionals tercera, quarta, vuitena, desena, onzena, tretzena, catorzena i quinzena, que entren en vigor l'endemà de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Per tant,

Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 7 de desembre de 2001.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

ANNEX

Les taxes que preveu la disposició addicional segona són les següents:

TARIFA PRIMERA**Adquisició, defensa i manteniment de drets****1.1 Taxa de sol·licitud de registre:**

- a) D'una marca o un nom comercial. Per cada classe sol·licitada: 134,39 euros (22.360 pessetes).
- b) D'una marca de garantia o col·lectiva. Per cada classe sol·licitada: 268,77 euros (44.720 pessetes).
- c) D'un registre internacional (taxa nacional): 36,06 euros (6.000 pessetes).
- d) D'una marca comunitària (taxa de recepció i transmissió): 24,04 euros (4.000 pessetes).

1.2 Taxa de divisió. Per cada sol·licitud o registre divisional resultant: 51,09 euros (8.500 pessetes).

1.3 Taxa de restabliment de drets: 89,01 euros (14.810 pessetes).

1.4 Taxa de sol·licituds que no tinguin assenyalada una taxa específica: 44,50 euros (7.405 pessetes).

1.5 Per cada prioritats estrangera o d'exposició reivindicada: 19,05 euros (3.170 pessetes).

1.6 Modificacions: per la modificació de la classe, la modalitat, el distintiu, la llista de productes o serveis, del reglament d'ús o, en general, per qualsevol modificació de l'expedient autoritzada per la Llei, ja sigui de la sol·licitud o del registre de la marca, ja s'efectuï de manera espontània o com a conseqüència d'un suspens decretat d'ofici: 21,55 euros (3.585 pessetes).

1.7 Oposicions: per formulació d'oposició: 38,56 euros (6.410 pessetes).

1.8 Taxes de la renovació del registre:

a) D'una marca o un nom comercial. Per cada classe renovada: 155,60 euros (25.890 pessetes).

b) D'una marca de garantia o col·lectiva. Per cada classe renovada: 312,53 euros (52.000 pessetes).

1.9 Demores: per demores en els pagaments de les taxes de renovació i quinquennis successius (règim transitori), els recàrrecs són del 25 per 100, dins dels tres primers mesos, i del 50 per 100, dins dels tres següents, fins a un màxim de sis mesos de demora.

1.10 Recursos i revisió d'actes administratius: per la presentació d'un recurs o una sol·licitud de revisió: 89,01 euros (14.810 pessetes).

1.11 Quinquennis successius (règim transitori): 69,54 euros (11.570 pessetes).

TARIFA SEGONA**Inscripció de cessió de drets i altres modificacions**

2.1 Per la inscripció o cancel·lació de canvis en la titularitat, llicències, drets reals, opcions de compra o altres traves o mesures cautelars o d'execució. Per cada registre afectat: 28,24 euros (4.698 pessetes) [fins a un màxim de 6.010,12 euros (1.000.000 de pessetes)].

2.2 Per la inscripció del canvi del nom del titular o del nom i/o de l'adreça del representant, i per la inscripció d'un nou representant o d'un poder general de representació. Per cada registre afectat: 14,12 euros (2.350 pessetes) [fins a un màxim de 2.404,05 euros (400.000 pessetes)].

TARIFA TERCERA**Altres serveis**

- 3.1 Certificacions: 14,27 euros (2.375 pessetes).
- 3.2 Consulta i vista d'un expedient: 3,01 euros (500 pessetes).
- 3.3 Còpia dels documents que figuren a l'expedient: 9,62 euros (1.600 pessetes) més un suplement per cada pàgina que passi de 10 de 0,96 euros (160 pessetes).

TARIFA QUARTA**Publicacions**

4.1 Per la publicació en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», a sol·licitud del recurrent, de l'anunci de la interposició d'un recurs contenciós administratiu en matèria de signes distintius: 120,20 euros (20.000 pessetes).

4.2 Per la publicació en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» a instància de part, de la decisió d'un recurs contenciós administratiu sobre signes distintius: 120,20 euros (20.000 pessetes).

23252 INSTRUMENT de ratificació de l'Acord sobre la conservació dels ocells aquàtics migratoris afroeurasiàtics, fet a l'Haia el 15 d'agost de 1996. («BOE» 296, d'11-12-2001.)

JUAN CARLOS I

REI D'ESPANYA

Atès que el dia 20 de febrer de 1998 el plenipotenciari d'Espanya, nomenat degudament a aquest efecte, va signar a l'Haia l'Acord sobre la conservació dels ocells aquàtics migratoris afroeurasiàtics, fet a l'Haia el 16 de juny de 1995,

Vistos i examinats el preàmbul, els disset articles, els tres annexos i la taula 1 de l'Acord esmentat,

Concedida per les Corts Generals l'autorització que preveu l'article 94.1 de la Constitució,

Aprovo i ratifico tot el que s'hi disposa, per mitjà d'aquest Instrument, i prometo complir-lo, observar-lo i fer que es compleixi i s'observi puntualment en la seva