I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

25939 *LEY 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.*

JUAN CARLOS I,
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:

Los signos distintivos constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y suponen, asimismo, un importante mecanismo para la protección de los consumidores.

Las nuevas condiciones en que se desarrolla el ejercicio del comercio, la internacionalización del mercado, la aparición de nuevas técnicas de contratación, el impulso del sector servicios, así como el fortalecimiento de la tutela pública de los consumidores, justifican una nueva regulación jurídica de los signos distintivos que atienda a todas estas circunstancias de acuerdo con una realidad económica que el Estatuto de la Propiedad Industrial (EPI) de 1929 no pudo contemplar.

Por otra parte, la promulgación de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes ha originado una cierta fragmentación legislativa en materia de propiedad industrial, al tener que convivir una moderna normativa sobre patentes y modelos de utilidad –que cuenta con instituciones eficaces para la defensa de los derechos exclusivos– con la mencionada protección jurídica en materia de signos distintivos contenida en el EPI.

Asimismo, la necesidad de aproximar la realidad del Registro a la realidad del mercado para que la marca cumpla su verdadera función hacía necesario modificar determinadas instituciones del derecho de marcas; éste es el caso de la figura de uso obligatorio de la marca registrada que tiene como una de sus finalidades erradicar del Registro un gran número de marcas que no están siendo usadas y suponen un serio obstáculo para el acceso al Registro de nuevas marcas que los empresarios necesitan para su actuación en el mercado.

Finalmente, los trabajos que en materia de marcas se están desarrollando a nivel comunitario, permiten conocer los principios inspiradores del futuro Derecho europeo de marcas; particularmente, los que regirán el sistema de marca comunitaria que en un futuro convivirán en nuestro país con el sistema de marcas nacionales. Previendo esta situación la Ley se alinea con los principios mencionados.

Aun cuando la nueva Ley se denomina «de Marcas», por ser éste el signo distintivo por excelencia y de mayor importancia, contiene, además, la regulación del nombre comercial, del rótulo de establecimiento y de la competencia desleal.

Uno de los aspectos más importantes del Sistema de Marcas es el de la adquisición del derecho sobre la marca. En este punto, la nueva Ley, en aras a la claridad y seguridad jurídica, dispone que el derecho sobre la marca se adquiere por el registro, de acuerdo con las nuevas tendencias legislativas de los países comunitarios. No obstante, el usuario de un signo notoriamente conocido en España posee la facultad de anular la marca posteriormente inscrita que pueda crear confusión con la marca notoria previamente usada, con lo que nuestra legislación se adecua a los compromisos derivados de nuestra pertenencia al Convenio de la Unión de París. Por otra parte, para evitar un cambio radical en el sistema de adquisición del derecho que podría perjudicar al simple usuario de un signo, se ha previsto un período transitorio durante el cual este usuario podrá anular el registro de una marca posteriormente inscrita a ese uso.

El uso obligatorio de la marca registrada es otro de los temas capitales del derecho de marcas que incluso justifican su reforma. En este sentido, la Ley ha optado por mantener esta obligación, si bien modificando ciertos espectos del antiguo EPI para conseguir una mayor eficacia. Así, a los efectos de subsanar la deficiencia que hizo del EPI una legislación inoperante en este punto, se introduce un cambio fundamental para que el sistema se vuelva eficaz. La carga de la prueba del no uso no recaerá sobre el demandante, sino que se introduce el mecanismo de la inversión de la carga de la prueba: Será el titular de la marca quien en el juicio correspondiente tenga que demostrar que la está usando de manera efectiva para evitar su caducidad. Por otra parte, el tema del uso de la marca se vincula con el de la renovación. En la solicitud de renovación se exigirá al solicitante que acompañe una declaración en documento público de uso de la marca. Si tal declaración no se adjunta no se producirá la renovación de la marca.

Otra innovación de la Ley es la nueva regulación de las prohibiciones de registro de marcas, distinguiendo entre prohibiciones absolutas y relativas. El sistema se completa con las disposiciones relativas al plazo para ejercitar las oportunas acciones para demandar la nulidad; en este sentido, se establece que si la marca infringe una prohibición absoluta la acción es imprescriptible, mientras que si la infracción se refiere a una prohibición relativa, la acción deberá ejercitarse antes de los cinco años.

El título III de la Ley se dedica a regular el procedimiento de concesión, el cual no varía sustancialmente con respecto al contemplado en el EPI, toda vez que se mantiene el examen de oficio, de honda tradición en nuestro país. A través de este examen de oficio el Registro comprueba si la solicitud está incursa en alguna de las prohibiciones legales, tanto las absolutas como las relativas; de esta manera, los intereses de los pequeños comerciantes y de los consumidores quedan salvaguardados. Por otra parte, en defensa del interés de los titulares prioritarios de marcas se mantiene el llamamiento a las oposiciones de los terceros interesados.

Uno de los defectos más acusados de la vigente legislación es que no otorgaba los instrumentos necesarios para que el titular pudiera obtener la cesación inmediata de los actos de violación de su derecho de marca, con lo que este derecho de exclusiva estaba, en el fondo, prácticamente vacío de contenido. La situación, común a todas las modalidades de propiedad industrial, fue paliada con la medida que la Ley de Patentes prevé en su disposición derogatoria, al disponer que «todas las modalidades de propiedad industrial quedarán sujetas en cuanto a jurisdicción, competencia y procedimiento a las normas establecidas en esta Ley». La nueva Ley se limita a declarar expresamente aplicables a las marcas las disposiciones que sobre esta materia se contienen en la Ley de Patentes.

Un aspecto novedoso de la Ley lo constituye la regulación de una figura muy utilizada en el comercio actual, como es la licencia de marcas. Además, el régimen jurídico de la marca como objeto del derecho de propiedad se completa con la regulación de la cesión de marca, manteniéndose el tradicional principio de la cesión libre.

La Ley recoge los principios que inspiraban el sistema de marcas colectivas previsto en el EPI e introduce, por primera vez en una Ley de Marcas, la figura de la marca de garantía; con esta innovación la Ley da una respuesta efectiva a las nuevas tendencias del mercado que demanda instrumentos que sirvan para garantizar a los consumidores la calidad, origen y otras características de los productos o servicios. Asimismo, se actualiza el régimen de las marcas internacionales que obtienen protección en España a través del Arreglo de Madrid.

La Ley regula también dos signos distintivos de honda tradición en nuestro Derecho: El nombre comercial y el rótulo de establecimiento.

La regulación del nombre comercial en el EPI adolecía de ciertos inconvenientes derivados de la vigencia del principio de veracidad o autenticidad. Este principio implicaba la necesaria coincidencia entre el nombre del empresario y su nombre comercial. Sin embargo, la Ley va a conceptuar el nombre comercial como un verdadero signo distintivo de la empresa. Por esta razón, no se exige al nombre comercial ningún requisito especial que no se haya exigido a otros signos distintivos: Cualquier signo que sirva para identificar una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial, puede ser susceptible de protección como nombre comercial.

Con esta regulación del nombre comercial se logran resolver diversos problemas no solucionados por las marcas de servicio. Además, con la finalidad de trazar la frontera entre el nombre comercial y la marca de servicio se establecen una serie de medidas. Así, se exige que la solicitud de nombre comercial vaya acompañada del alta de Licencia Fiscal. Por otra parte, se dispone que si alguien quiere utilizar el nombre comercial como marca de producto o servicio deberá procederse a estos registros separadamente.

Por lo que se refiere a los rótulos de establecimiento la Ley sigue una línea continuista con el EPI, si bien hay que reconocer que se parte de un concepto más amplio del mismo. Al igual que el EPI la protección del rótulo se limita al ámbito municipal y, asimismo, se establece la limitación tradicional de un solo rótulo por establecimiento.

Las disposiciones sobre nombres comerciales y rótulos de establecimiento se completan con una remisión a las normas sobre marcas, las cuales serán aplicables a estas modalidades de propiedad industrial, siempre y cuando no resulten incompatibles con la propia naturaleza de las mismas.

La Ley concluye con diversas disposiciones sobre competencia desleal que vienen a sustituir a las normas que sobre esta materia se contemplan en la Ley de 16 de mayo de 1902.

La regulación de esta materia en la Ley es muy simple, pero puede dar un juego extraordinario, ya que, por primera vez en nuestro país se introduce una cláusula general prohibitiva. La cláusula general se

completa con diversos ejemplos no limitativos de actos de competencia desleal, intentándose reflejar en la Ley los actos más habituales. La regulación concluye con una remisión en materia de acciones, a los efectos de perseguir los actos de competencia desleal.

TITULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 1

Se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Artículo 2

Podrán, especialmente, constituir marca los siguientes signos o medios:

a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar las personas.
b) Las imágenes, figuras, símbolos y gráficos.
c) Las letras, las cifras y sus combinaciones.
d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o su presentación.
e) Cualquier combinación de los signos o medios que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

Artículo 3

1. El derecho sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley.
2. Sin embargo, el usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados podrá reclamar ante los Tribunales la anulación de una marca registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca notoria, siempre que ejercite la acción antes de que transcurran cinco años desde la fecha de publicación de la concesión de la marca registrada, a no ser que ésta hubiera sido solicitada de mala fe, en cuyo caso la acción de anulación será imprescriptible. Dicho usuario efectuará, al mismo tiempo, la correspondiente solicitud de registro de su marca. No obstante, la tramitación de dicha solicitud se suspenderá hasta que la sentencia adquiera fuerza de cosa juzgada.
3. Si un registro de marca ha sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar la propiedad de la marca, siempre que ejercite la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de concesión o en el plazo máximo de cinco años desde la fecha de publicación de dicha concesión.

Artículo 4

1. Si en un plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los que ha sido registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso.
2. Para la aplicación del apartado 1 también tendrá la consideración de uso:

a) El empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa la forma bajo la cual se halla registrada.
b) La utilización de la marca en España con relación a productos o servicios destinados exclusivamente a su exportación.

3. La marca se reputará usada por su titular cuando sea utilizada por un tercero con el consentimiento expreso de aquél.
4. El uso de una marca para un producto o servicio determinado sirve para acreditar tal uso con respecto a productos o servicios de la misma clase del nomenclátor internacional o a productos o servicios similares, o a productos o servicios en relación con los cuales la utilización de la misma marca por un tercero podría dar lugar a riesgo de asociación por los consumidores respecto del origen de unos y otros.

Artículo 5

El registro de una marca se otorga por diez años contados desde la fecha del depósito de la solicitud y podrá renovarse indefinidamente por períodos ulteriores de diez años, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 7.

Artículo 6

1. Para mantener en vigor el registro de marca, su titular deberá abonar las tasas quinquenales correspondientes.
2. A efectos de pago, la fecha de vencimiento de cada quinquenio será, según proceda, la establecida para el primero en el párrafo 2 del artículo 29 de la presente Ley y, para el segundo, el último día del mes en que se cumpla el quinto aniversario de la fecha de depósito de la solicitud inicial de registro, pudiendo en este último caso efectuarse válidamente el pago correspondiente en el plazo de un mes desde dicha fecha.
3. Vencido el plazo para el pago del quinquenio, sin haberse satisfecho su importe, podrá abonarse el mismo con un recargo del 25 por 100 dentro de los tres primeros meses y de un 50 por 100 dentro de los tres siguientes, hasta un máximo de seis meses de demora.

Artículo 7

1. El registro de la marca se renovará previa solicitud del titular de la marca o sus derechohabientes, que deberán acreditar esta cualidad por documento público, siempre que se pague la tasa de renovación.
2. La solicitud de renovación del registro de la marca deberá ir acompañada de una declaración en documento público de uso de la misma, indicando los productos o servicios en relación con los cuales la marca ha sido usada.
3. La solicitud se presentará y la tasa se abonará en los seis meses anteriores a la expiración del registro. En su defecto, podrá hacerse todavía de forma válida en un plazo de seis meses a partir de la expiración del registro, con la obligación de satisfacer, de forma simultánea, un recargo del 25 por 100 de la cuota si el ingreso tiene lugar durante los tres primeros meses, y de un 50 por 100 si se efectúa dentro de los tres siguientes.
4. Si la solicitud de renovación comprende tan sólo una parte de los productos o servicios para los que la marca ha sido registrada, el registro de la marca será renovado, únicamente, en relación con los productos o servicios de que se trate.
5. La renovación, que será inscrita en el Registro de Marcas, surtirá efectos desde el día siguiente a la fecha de expiración del correspondiente período de diez años.
6. Acordada la renovación, ésta se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» procediéndose a la expedición del título, previo pago de la tasa correspondiente y del quinquenio sucesivo al que se refiere la Tarifa 2.ª, Epígrafe 2.2 de la Ley 17/1975, de 2 de mayo sobre creación del Organismo autónomo Registro de la Propiedad Industrial. El pago de las tasas mencionadas se ajustará a lo establecido en el artículo 29, apartados 2, 3 y 4 de la presente Ley.

En el caso del impago de las tasas previstas en el artículo 29 de la presente Ley, se considerará que la solicitud de renovación ha sido retirada.

Artículo 8

1. La marca no se modificará en el Registro durante el período de vigencia, ni tampoco cuando se renueve. No obstante, si la marca incluye el nombre y la dirección del titular, toda modificación de éstos que no afecte sustancialmente a la identidad de la marca tal como fue registrada originariamente, podrá registrarse a instancia del titular previo pago de la tasa correspondiente.
2. Las modificaciones a las que se refiere el párrafo anterior se publicarán en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», pudiendo recurrir cualquier tercero que se considere perjudicado por la modificación.

Artículo 9

1. Se registrarán con el nombre de «marcas derivadas» las que se soliciten por el titular de otra anteriormente registrada para idénticos productos o servicios en las que figure el mismo distintivo principal, con variaciones no sustanciales del mismo o variaciones relativas a sus elementos accesorios.
2. La marca derivada se tramitará de acuerdo con el procedimiento previsto en el título III de la presente Ley; no obstante, el examen de las prohibiciones previstas en los artículos 11, 12 y 13 se referirá, únicamente, a las variaciones introducidas en el distintivo principal o las relativas a sus elementos accesorios.

Artículo 10

1. Podrán obtener el registro de marcas, con arreglo a lo dispuesto en esta Ley, las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y las personas naturales o jurídicas extranjeras que residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en territorio español o que gocen de los beneficios del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883, de conformidad con lo establecido en el Acta vigente en España de este Convenio.
2. También podrán obtener el registro de marcas, con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley, las personas naturales o jurídicas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior, siempre que en el Estado del que sean nacionales se permita a las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española el registro de marcas de acuerdo con la legislación de ese país.

3. Las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y las extranjeras que sean nacionales de alguno de los países de la Unión de París o que, sin serlo, estén domiciliadas o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en el territorio de alguno de los países de la Unión, podrán invocar en su beneficio la aplicación de las disposiciones contenidas en el texto del Acta vigente en España del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883 en todos aquellos casos en que esas disposiciones les sean más favorables que las normas establecidas en la presente Ley.

TITULO II

De las prohibiciones de Registro

CAPITULO PRIMERO

Prohibiciones absolutas

Artículo 11

1. No podrán registrarse como marcas, además de los signos o medios que no puedan constituir marca conforme al artículo 1 de la presente Ley, los siguientes:

a) Los que se compongan exclusivamente de signos genéricos para los productos o servicios que pretendan distinguir.
b) Los que estén exclusivamente compuestos por signos o por indicaciones que se hayan convertido en habituales o usuales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.
c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o del servicio.
d) Las formas que vengan impuestas por razones de orden técnico o por la naturaleza de los propios productos o que afecten a su valor intrínseco.
e) Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.
f) Los que puedan inducir al público a error particularmente sobre la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de los productos o servicios.
g) El color por sí solo. Sin embargo, podrá registrarse siempre que esté delimitado por una forma determinada.
h) Los que reproduzcan o imiten la denominación, el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización. En todo caso, solamente podrán constituir un elemento accesorio del distintivo principal.
i) Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artículo 6 ter del Acta vigente en España del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883. Solamente podrán constituir un elemento accesorio del distintivo principal.
j) Los que reproduzcan o imiten los signos y punzones oficiales de contraste y de garantía adoptados por España o por cualquier otro Estado, a menos que medie la debida autorización.

2. El apartado 1 letra c) no se aplicará si la marca hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.
3. Podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en el apartado 1, letras a) b) y c), si dicha conjunción cumple con el artículo 1.º de la presente Ley.

CAPITULO II

Prohibiciones relativas

Artículo 12

1. No podrán registrarse como marcas los signos o medios:

a) Que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.
b) Que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con un nombre comercial anteriormente solicitado o registrado para designar actividades relacionadas con los productos o servicios para los que se solicita la marca, puedan inducir a confusión en el mercado.
c) Que sean idénticos a un rótulo de establecimiento anteriormente solicitado o registrado para designar las mismas actividades que los productos o servicios para los que se solicita la marca.

2. Sin embargo, podrá registrarse una marca semejante a otra marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado para productos, servicios o actividades idénticas o similares, cuando el solicitante presente por escrito autorización fehaciente del titular registral anterior y se adopten, si fuere preciso, las medidas necesarias para evitar el riesgo de confusión.

Artículo 13

No podrán registrarse como marcas:

a) El nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro medio que identifique al solicitante del registro de la marca, siempre que los mismos estén incursos en alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 12.
b) El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca, así como el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro medio que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante, a menos que medie la debida autorización. En todo caso, estos signos quedarán sometidos a las demás prohibiciones contenidas en esta Ley.
c) Los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados.
d) Los signos o medios que reproduzcan o imiten creaciones protegidas por un derecho de propiedad intelectual o industrial, a no ser que medie la debida autorización del titular de tal derecho.

Artículo 14

1. A menos que justifique su actuación, el agente o representante de un tercero que sea titular de una marca en otro país de la Unión de París, no podrá registrar esta marca a su nombre sin el consentimiento de éste.
2. Dentro de los plazos y en las condiciones fijadas en los artículos 3, 26 y 48 de la presente Ley, el titular de la marca podrá, bien oponerse a la solicitud presentada por su agente o representante, bien, si la marca hubiera sido concedida, pedir su anulación, o bien reivindicar la marca o la solicitud de marca.

TITULO III

Del procedimiento de Registro

Artículo 15

1. En el registro de marcas que se lleve en el Registro de la Propiedad Industrial se inscribirán, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley y en la forma que se disponga reglamentariamente, tanto las solicitudes de registro de marca como su concesión.
2. La solicitud de registro de una marca podrá ser presentada directamente, en el Registro de la Propiedad Industrial, donde en el momento de su recepción se le asignará un número y se hará constar el día, la hora y el minuto de su presentación.
3. Igualmente podrá presentarse en las Direcciones Provinciales del Ministerio de Industria y Energía, salvo que la competencia para la ejecución en materia de propiedad industrial corresponda a la Comunidad Autónoma, cuyos Organos serán en este caso, los competentes para recibir la documentación. En estos supuestos, la unidad administrativa que haya recibido la solicitud hará constar mediante diligencia, el día, la hora y el minuto de su presentación y la remitirán al Registro de la Propiedad Industrial.

Asimismo, las solicitudes podrán ser presentadas en una Oficina Postal en sobre abierto, por correo certificado y con acuse de recibo, dirigido al Registro de la Propiedad Industrial. Se hará constar, asimismo, el día, la hora y el minuto de su presentación. En el caso de que la Oficina Postal no hiciese constar la hora y el minuto, se le asignará como hora de presentación la última del día de depósito.

La solicitud presentada en cualquiera de las unidades administrativas anteriores surtirá los mismos efectos que la presentada en el Registro de la Propiedad Industrial.

Artículo 16

1. Para la obtención de un registro de marca será preciso presentar una solicitud que deberá contener:

a) Una instancia por triplicado dirigida al Director del Registro de la Propiedad Industrial.
b) Una descripción por duplicado de la marca.
c) En el caso de marcas que contengan elementos gráficos las pruebas aptas para su reproducción.
d) Los demás documentos que se determinen reglamentariamente.

2. La solicitud se presentará acompañada del justificante de haber satisfecho la tasa establecida para el depósito de la solicitud por presentación de aquélla.
3. Tanto la solicitud como los restantes documentos que hayan de presentarse en el Registro de la Propiedad Industrial deberán estar redactados en castellano. En las Comunidades Autónomas donde exista también otra lengua oficial, dichos documentos, además del castellano, podrán redactarse en dicha lengua.

Artículo 17

1. La instancia por la que se solicite el registro de marca deberá dirigirse al Director del Registro de la Propiedad Industrial y estar firmada por el solicitante o su representante, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el título XV de la Ley de Patentes.

2. Además de los datos que se fijen reglamentariamente, la instancia deberá ser completada, en su caso, con los siguientes datos:

a) En el supuesto de que se reivindique una prioridad extranjera, deberá contener una declaración en tal sentido, indicando la fecha de prioridad y el país en que se adquirió el derecho.

b) Si la marca hubiera sido usada en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas, se hará constar esta circunstancia a fin de beneficiarse de la prioridad que se establece en el artículo 23 de la presente Ley.

c) En el caso de marcas derivadas, se hará constar el número de la marca principal.

d) Nombre y domicilio profesional del Agente de la Propiedad Industrial, si lo hubiera. En tal caso, se presentará una autorización que estará firmada por el interesado.

Artículo 18

La descripción contendrá, como mínimo, las siguientes menciones:

a) Identificación del titular.

b) Fecha en que se solicita el registro de la marca e indicación de la prioridad que se reivindica.

c) Reproducción del signo o medio solicitado como marca.

d) Una descripción breve, pero detallada, del signo o medio con los elementos que la forman y en la que podrán excluirse de la protección solicitada los que estén incluidos en cualquiera de los apartados a), b) o c) de párrafo 1.º del artículo 11 de la presente Ley.

e) Una enumeración clara de los productos o servicios a que haya de aplicarse la marca cuyo registro se solicite, con indicación de la clase del nomenclátor internacional a que pertenezcan.

Artículo 19

1. La solicitud de registro de una marca no podrá comprender más que una sola clase de productos o servicios del nomenclátor internacional establecido en virtud del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957.

2. En el supuesto de que el titular de un registro de marca en vigor desee ampliar los productos o servicios que protege su marca a algún otro incluido en la misma clase del nomenclátor internacional deberá solicitarlo en un expediente nuevo, que conservará el número del anterior y que se tramitará según el procedimiento establecido en la presente Ley para las nuevas solicitudes.

Artículo 20

1. Toda solicitud de registro de marca regularmente presentada da lugar al nacimiento del derecho de prioridad, en el día, hora y minuto en que ha sido presentada.

2. A los efectos establecidos en el apartado anterior, la fecha de presentación de la solicitud será la del momento en que el solicitante entregue en la Oficina Pública habilitada al efecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 15, los siguientes documentos:

a) Una declaración por la que se solicite un registro de marca.

b) La identificación del solicitante.

c) La denominación en que la marca consista, cuando se trate de una marca simplemente denominativa o un diseño de la misma si fuese gráfica o mixta.

d) Los productos o servicios a los que la marca se aplicará.

3. No obstante, si antes de efectuarse la publicación de la solicitud en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», prevista en el artículo 25, el solicitante realizase alguna rectificación que implique la modificación del diseño de la marca, la prioridad comenzará a contarse desde el día, hora y minuto en que se hubiese solicitado la modificación.

La modificación deberá solicitarse por escrito previo pago de la tasa correspondiente.

Artículo 21

1. Quien hubiera presentado regularmente una solicitud de registro de marca en alguno de los países de la Unión para la protección de la propiedad industrial o sus causahabientes gozarán para la presentación en España de una solicitud de registro de la misma marca, del derecho de prioridad establecido en el artículo 4 del Acta vigente en España del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883.

2. Tendrá el mismo derecho de prioridad mencionado en el apartado anterior quien hubiere presentado una primera solicitud de protección de marca en un país que sin pertenecer a la Unión para la protección de la propiedad industrial, reconozca a las solicitudes de registro de marcas presentadas en España un derecho de prioridad con efectos equivalentes a los previstos en el Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883.

Artículo 22

1. El solicitante que desee reivindicar la prioridad de una solicitud anterior deberá presentar una copia certificada por la Oficina del país de origen de la solicitud anterior, en la que conste claramente la fecha en que se realizó la solicitud, los productos o servicios que ampara y una reproducción del distintivo solicitado como marca. La reivindicación de prioridad implica el pago de la tasa correspondiente.

2. En el caso contemplado en el apartado anterior, el titular deberá presentar la copia certificada en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca. De no hacerlo así, se considerará retirada la reivindicación de prioridad y se le asignará a la solicitud la que le corresponda según la fecha, hora y minuto de la presentación de la misma.

3. Si se reivindicase la prioridad de la marca usada en una exposición oficial u oficialmente reconocida, se mencionará el Acta en que consta esta circunstancia, que deberá hallarse en el Registro de la Propiedad Industrial, y en la que conste el distintivo y los productos o servicios para los que fue usada.

4. En el caso contemplado en el apartado anterior, el titular deberá presentar la solicitud formal en el plazo máximo de seis meses a contar de la fecha que conste en el Acta levantada en la exposición. De no hacerlo en este plazo, se considerará retirada la prioridad, y se procederá como en el segundo inciso del número 2.

Artículo 23

Una marca que sin estar aún solicitada se haya utilizado para designar productos o servicios que hayan figurado en una exposición oficial u oficialmente reconocida gozará del derecho de prioridad de la fecha de admisión de los productos o servicios en la exposición, siempre que la solicitud de registro de marca se presente en el plazo de seis meses a partir de la fecha de admisión.

Artículo 24

1. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud presentada reúne los requisitos formales establecidos en esta Ley. Las irregularidades que se observen en la solicitud se notificarán al solicitante, para que pueda subsanarlas en el plazo de un mes. Si en este plazo no se subsanasen las irregularidades la solicitud se tendrá por no presentada; la resolución se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

2. El Registro de la Propiedad Industrial examinará asimismo si la solicitud de registro de marca persigue un aprovechamiento abusivo de situaciones, hechos o signos de contenido atentatorio contra el ordenamiento jurídico.

En este caso, el Registro de la Propiedad Industrial podrá suspender la publicación de la solicitud comunicándolo al solicitante, para que, en el plazo de un mes, presente las alegaciones oportunas.

Si el Registro de la Propiedad Industrial considera que han sido subsanados los defectos a que se refieren los dos párrafos anteriores, publicará la solicitud y continuará su tramitación. En caso contrario, la solicitud será denegada.

Artículo 25

1. La solicitud de registro de una marca que reúna los requisitos formales previstos en esta Ley, o cuyas irregularidades hubieran sido subsanadas, será publicada en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

2. La publicación de la solicitud deberá contener las siguientes menciones:

a) Nombre y dirección del titular o titulares.

b) Fecha de solicitud y, en su caso, de prioridad.

c) Reproducción clara del signo o medio solicitado como marca.

d) Lista de productos o servicios, con indicación de la clase del nomenclátor internacional.

Artículo 26

1. Podrá oponerse al registro de la marca solicitada cualquier interesado que se considere perjudicado.

2. La oposición se formulará por escrito, ante el Registro de la Propiedad Industrial, en el plazo de dos meses a partir de la publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» de la solicitud del registro de marca, y estará sometida al pago de la tasa correspondiente.

Artículo 27

1. Transcurrido el plazo para la presentación de oposiciones, hayan sido éstas presentadas o no, se procederá de oficio a realizar el examen de la solicitud por el examinador de marcas a quien corresponda el expediente, señalando las prohibiciones previstas en los artículos 11, 12 y 13 en que ésta puede incurrir.

2. Cuando no se hubieran presentado oposiciones y del examen realizado resultara que la solicitud no incurre en las prohibiciones establecidas en el apartado d) del artículo 13 de la Ley, el examinador

a quien corresponda el expediente propondrá la concesión de la marca solicitada.

3. En el supuesto de que se presenten oposiciones o exista algún reparo señalado por el Registro, se decretará la suspensión del expediente, publicándose en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» las menciones de la oposición o los reparos señalados de oficio para que el solicitante presente sus alegaciones en el plazo de un mes, a contar desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

4. El solicitante en la contestación al suspenso puede modificar la marca, en el sentido de limitar los productos o servicios que fueron primitivamente solicitados o suprimir del conjunto de la marca el elemento que motivó la suspensión, siempre que tal supresión no altere sustancialmente la marca tal y como fue solicitada. Estas modificaciones estarán sometidas al pago de la tasa correspondiente.

Artículo 28

Transcurrido el plazo fijado para la contestación al suspenso, haya o no contestado el interesado, se propondrá la concesión o denegación del registro de marca, según proceda, y se resolverá el expediente mediante resolución motivada, especificándose, en caso de denegación, los motivos y registros causantes de ésta.

Artículo 29

1. La resolución de denegación o concesión del registro de la marca será publicada en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

2. Concedido el registro de marca se expedirá el título, previo pago de la tasa correspondiente, así como el primer quinquenio, en el plazo de un mes, contado a partir de la publicación del anuncio de concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

3. Vencido el plazo para el pago de las tasas mencionadas en el párrafo anterior, sin haberse satisfecho su importe, podrá hacerse todavía de forma válida, con la obligación de satisfacer de forma simultánea, un recargo del 25 por 100 de la cuota si el ingreso tiene lugar durante los tres primeros meses y de un 50 por 100 si se efectúa dentro de los tres siguientes.

4. En el caso de impago de las tasas anteriormente mencionadas se considerará que la solicitud ha sido retirada.

TITULO IV

Del contenido del derecho de marca

CAPITULO PRIMERO

Efectos del registro de la marca y de su solicitud

Artículo 30

El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico. Singularmente, el titular podrá designar con la marca los correspondientes productos o servicios, introducir en el mercado, debidamente identificados con ella, los productos o servicios para los que hubiere sido concedido el registro y utilizar la marca a efectos publicitarios.

Artículo 31

1. El titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del artículo 35 de la presente Ley frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios pueda inducir a errores.

2. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el párrafo anterior podrá prohibirse, en especial:

a) Poner el signo en los productos o en su presentación.
b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con este fin u ofrecer o prestar servicios con el signo.
c) Importar los productos, exportarlos o someterlos a cualquier otro régimen aduanero como, por ejemplo, el tránsito o el de depósito.
d) Utilizar el signo en los documentos de negocios y la publicidad.

3. El titular de una marca registrada podrá impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento, si bien no podrá impedir que añadan por separado marcas o signos distintivos propios.

Artículo 32

1. El derecho conferido por el registro de la marca no permitirá a su titular prohibir a los terceros el uso de la misma para productos comercializados en España con dicha marca por el titular o con su consentimiento expreso.

2. No será aplicable el párrafo anterior cuando motivos legítimos justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, especialmente cuando las características de los productos han sido modificadas o alteradas tras su comercialización.

Artículo 33

1. Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado:

a) Su nombre completo y domicilio.
b) Indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos.

2. El titular de un registro de marca no podrá prohibir que los terceros utilicen la marca cuando sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular en el caso de accesorios o piezas sueltas, siempre que ese uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

3. No estará permitido el uso de una indicación de procedencia geográfica cuando coincida o sea confundible con una marca colectiva, y la indicación en cuestión pueda ser sustituida por otra suficientemente indicativa de la procedencia.

Artículo 34

1. El derecho conferido por el registro de la marca sólo se podrá hacer valer ante terceros, salvo en lo referente al artículo 26, a partir de su concesión. No obstante, la solicitud de registro de marca confiere a su titular, a partir de la fecha de su publicación, una protección provisional consistente en el derecho a una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias, exigibles de cualquier tercero que entre aquella fecha y la fecha de publicación de la concesión hubiera llevado a cabo un uso de la marca que después de ese período quedaría prohibido.

2. Se entiende que la solicitud de registro de marca no ha tenido nunca los efectos previstos en el apartado anterior cuando hubiera sido o se considere retirada, o cuando hubiese sido denegada en virtud de una resolución firme.

CAPITULO II

Acciones por violación del derecho de marca

Artículo 35

El titular de una marca registrada podrá ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia.

Artículo 36

En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá pedir en la vía civil:

a) La cesación de los actos que violen su derecho.
b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca.
d) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. Esta medida sólo será aplicable cuando la sentencia así lo disponga expresamente.

Artículo 37

Todos aquellos que realicen cualquier acto de violación de la marca registrada estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos fehacientemente por el titular de la marca acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada y de su violación con el requerimiento de que cesen en la misma, o en su actuación hubiera mediado culpa o negligencia.

Artículo 38

1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca a causa de la violación de su derecho.

2. La cuantía de las ganancias dejadas de obtener se fijará, a elección del perjudicado, con arreglo a uno de los criterios siguientes:

a) Los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación.
b) Los beneficios que haya obtenido el infractor por consecuencia de la violación.
c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta la notoriedad y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento que comenzó la violación.

4. La indemnización de daños y perjuicios solamente podrá exigirse en relación con los actos de violación realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción.

Artículo 39

Las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los cinco años, contados desde el día que pudiesen ejercitarse.

Artículo 40

Las normas contenidas en el título XIII de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, serán de aplicación en todo aquello que no sea incompatible con la propia naturaleza de las marcas. En especial no será aplicable a las marcas el artículo 128 de la citada Ley de Patentes.

CAPITULO III

La marca como objeto de derecho de propiedad

Artículo 41

1. Con independencia de la transmisión de la totalidad o de una parte de la empresa, la marca y la solicitud de registro de marca podrá ser cedida por todos los medios que el derecho reconoce.

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

Artículo 42

1. Tanto la solicitud de registro de marca como la marca podrá ser objeto de licencias para la totalidad o para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada y para la totalidad o parte del territorio español. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas.

2. Los derechos conferidos por el registro de la marca o por su solicitud podrán ser ejercitados frente a cualquier licenciatario que viole alguno de los límites de su licencia establecidos por su contrato o en virtud de lo dispuesto en el número anterior.

Artículo 43

Para que la cesión o licencia de la marca surta efecto frente a terceros deberá presentarse por escrito e inscribirse en el registro de marcas.

Artículo 44

1. La inscripción de la cesión o licencia deberá solicitarse mediante instancia, acompañada del documento público acreditativo y copia del mismo, en el que deberá figurar haberse satisfecho el pago de los tributos que procedan, su exención o no sujeción y, en su caso, su inscripción en el Registro correspondiente.

2. En la instancia por la que se solicite la inscripción se harán constar los siguientes datos:

a) Identificación del titular de la marca y del cesionario o licenciatario.

b) Identificación de la marca objeto de la inscripción.

3. En una misma instancia se podrá solicitar la inscripción de la cesión o licencia de varias marcas sin limitación de número, abonando por cada registro afectado la tasa correspondiente.

4. La cesión o licencia de la marca principal llevará consigo la de sus marcas derivadas, las cuales por sí solas no podrán ser objeto de cesión o licencia.

Artículo 45

1. Recibida la solicitud de inscripción de cesión o licencia, si se observasen defectos en la documentación se declarará en suspenso la inscripción, notificándolo al interesado para que subsane, en el plazo de dos meses, los defectos que se hayan señalado.

Transcurrido ese plazo no habrá lugar a una nueva notificación sobre la persistencia de defectos de la documentación, y se procederá según lo indicado en el párrafo siguiente.

2. El Registro de la Propiedad Industrial resolverá concediendo o denegando, total o parcialmente, la solicitud de inscripción, debiéndose publicar la resolución en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», con mención expresa de los siguientes datos:

a) Cesionario o licenciatario.
b) Número de expediente.
c) Identificación de los registros afectados.
d) Fecha de resolución.
e) Agente de la Propiedad Industrial, si hubiere intervenido.

Artículo 46

1. La marca podrá, con independencia de la empresa, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales. En el supuesto de que se constituya sobre la marca una hipoteca mobiliaria, ésta se regulará por sus disposiciones específicas y su constitución se notificará al Registro de la Propiedad Industrial.

2. Asimismo, la marca podrá ser embargada con independencia de la empresa y ser objeto de las medidas que resulten del procedimiento de ejecución.

3. Para que los derechos y medidas contemplados en los apartados anteriores surtan efectos frente a terceros deberán inscribirse en el registro de marcas y publicarse en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

TITULO V

De la nulidad y caducidad

CAPITULO PRIMERO

De la nulidad

Artículo 47

1. El registro de la marca será cancelado cuando mediante sentencia firme se declare que es nulo por contravenir lo dispuesto en los artículos 1 y 11 de la presente Ley.

2. No obstante, cuando la marca se haya registrado contraviniendo el artículo 11, apartado 1, letra c), no podrá ser declarada nula si por el uso que se hubiera hecho de ella por el titular de la marca o con su consentimiento hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o servicios para los cuales esté registrada.

3. La acción para pedir la nulidad de una marca registrada en contravención de lo dispuesto en los artículos 1 y 11 de la presente Ley es imprescriptible.

Artículo 48

1. El registro de una marca será cancelado cuando haya sido anulado mediante sentencia firme por ser contrario a lo dispuesto en los artículos 12, 13 y 14 de la presente Ley.

2. La acción para pedir la nulidad de las marcas inscritas en contra de lo dispuesto en los artículos 12, 13 y 14 prescribe a los cinco años a contar desde la publicación de la concesión del registro en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», a no ser que el registro de la marca se hubiera solicitado de mala fe, en cuyo caso la acción será imprescriptible.

Artículo 49

Si el registro de la marca es declarado nulo tan sólo con respecto a una parte de los productos o servicios para los que la marca ha sido registrada, la cancelación comprenderá, únicamente, estos productos o servicios.

Artículo 50

1. La declaración de nulidad implica que el registro de la marca no fue nunca válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido nunca los efectos previstos en el título IV, capítulo primero, de la presente Ley, en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad.

2. Sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiese dado lugar cuando el titular de la marca hubiera actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará:

a) A las resoluciones sobre violación de la marca que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad.

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

3. Una vez firme, la declaración de nulidad del registro de la marca tendrá fuerza de cosa juzgada frente a todos.

CAPITULO II

De la caducidad y renuncia

Artículo 51

1. El registro de la marca será cancelado cuando expire su vida legal, sin que hubiese sido renovada de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la presente Ley.

2. Asimismo, el registro de la marca será cancelado por falta de pago en tiempo oportuno del quinquenio correspondiente y, en su caso, del recargo que proceda. No se llevará a cabo la cancelación, cuando existan derechos reales o embargos inscritos en el registro de marcas, sin poner en conocimiento de los titulares de esos derechos o trabas al impago, así como la posibilidad de evitar la cancelación pagando aquellas cantidades en el plazo que reglamentariamente se señale.

3. El registro de la marca cuya caducidad se haya producido por alguna de las causas mencionadas en los apartados anteriores podrá ser rehabilitado de acuerdo con lo establecido en el artículo 117 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

Artículo 52

1. El registro de la marca será cancelado cuando el titular presente por escrito ante el Registro su renuncia al derecho de marca.
2. Si la renuncia comprende tan sólo una parte de los productos o servicios para los que la marca ha sido registrada la cancelación abarcará, únicamente, estos productos o servicios.
3. No podrá admitirse la renuncia del titular de la marca, sobre la que existan derechos reales, embargos o licencias inscritos en el registro de marcas, sin que conste el consentimiento de los titulares de los derechos inscritos.
4. La renuncia de la marca, sólo tendrá efectos una vez inscrita en el registro de marcas.

Artículo 53

Se declarará por los Tribunales la caducidad del registro de la marca y se procederá por el Registro de la Propiedad Industrial a la cancelación del mismo:

a) Cuando la marca no haya sido usada con arreglo al artículo 4 de la presente Ley. En la acción de caducidad competerá al titular de la marca demostrar que la misma ha sido usada con arreglo al artículo 4 o que existen causas justificativas de la falta de uso. No obstante, no podrá declararse la caducidad del registro de la marca si, en el período comprendido entre la expiración del plazo fijado en dicho artículo y los tres meses previos al ejercicio de la acción de caducidad, el titular de la marca demuestra que ha empezado a usarla de buena fe con arreglo a tal artículo.
b) Cuando en el comercio se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual del producto o servicio en relación con el cual la marca ha sido registrada.
c) Cuando a consecuencia del uso que de ella haga el titular de la marca, o que se haga con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esté registrada, la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de estos productos o servicios.
d) Cuando, a consecuencia de una transferencia de derechos o por otros mtivos, el titular de la marca no cumpla ya las condiciones fijadas en el artículo 10 de la Ley.

Artículo 54

Si la causa de caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, la declaración de caducidad sólo se extenderá a los productos o servicios afectados.

Artículo 55

1. El registro de marca, caducado por virtud de lo dispuesto en los artículos 51 y 52, dejará de surtir efectos jurídicos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad, sin perjuicio de su publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».
2. El registro de marca caducado en virtud de sentencia dejará de producir efectos desde el momento en que la sentencia gane firmeza.

CAPITULO III

Disposiciones comunes

Artículo 56

La acción declarativa de la nulidad o caducidad del registro de la marca podrá ser ejercitada por el Registro de la Propiedad Industrial o por cualquier persona que ostente un interés legítimo.

Artículo 57

La sentencia firme que declare la caducidad o la nulidad del registro de la marca se comunicará, bien de oficio bien a instancia de parte, al Registro de la Propiedad Industrial para que proceda, inmediatamente, a la inscripción de la cancelación y a su publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

TITULO VI

De las marcas colectivas y de garantía

CAPITULO PRIMERO

De las marcas colectivas

Artículo 58

Las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios podrán solicitar el registro de marcas colectivas para diferenciar en el mercado los productos o servicios de sus miembros de los productos o servicios de quienes no forman parte de dicha asociación.

Artículo 59

1. La solicitud de registro de marca colectiva deberá incluir un Reglamento de uso, en el que, además de los datos de identificación de la Asociación solicitante, se indicarán las personas autorizadas para utilizar la marca, las condiciones de afiliación a la Asociación, las condiciones de uso de la marca y los motivos por los que puede prohibirse el uso de la marca a un miembro de la Asociación.
2. El incumplimiento del Reglamento de la marca colectiva por parte de los asociados podrá ser sancionado por el titular de la marca con la prohibición de su uso o con otras sanciones establecidas en el Reglamento de uso.

Artículo 60

1. El titular de la marca colectiva deberá someter al Registro de la Propiedad Industrial toda propuesta de modificación del Reglamento de uso. Se desestimarán las modificaciones que no cumplan los requisitos establecidos en los artículos 59 y 66.2 de la presente Ley.
2. La modificación del Reglamento de uso surtirá efectos a partir de su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial.

Artículo 61

La marca colectiva no podrá ser transmitida a terceras personas ni autorizarse su uso a aquellas que no estén oficialmente reconocidas por la Asociación.

CAPITULO II

De las marcas de garantía

Artículo 62

1. La marca de garantía es el signo o medio que certifica las características comunes, en particular la calidad, los componentes y el origen de los productos o servicios elaborados o distribuidos por personas debidamente autorizadas y controladas por el titular de la marca.
2. No podrán ser registradas como marcas de garantía las denominaciones de origen reguladas en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, de Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes, y normas complementarias que, en todo caso, se regirán por sus disposiciones específicas.

Artículo 63

1. La solicitud de registro de marca de garantía deberá incluir un Reglamento de uso en el que se indicará la calidad, los componentes, el origen o cualesquiera otras características de los correspondientes productos o servicios. El Reglamento de uso fijará asimismo las medidas de control que se obliga a implantar el titular de la marca de garantía y las sanciones adecuadas.
2. El Reglamento de uso deberá ser informado favorablemente por el Organismo Administrativo competente en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que la marca de garantía se refiere. En caso de informe desfavorable, se denegará la solicitud de registro de marca de garantía previa audiencia del solicitante.
3. El incumplimiento del Reglamento de la marca de garantía por parte de los usuarios podrá ser sancionado por el titular con la revocación de la autorización para utilizar la marca o con otras sanciones fijadas en el Reglamento de uso.

Artículo 64

1. El titular de la marca de garantía deberá someter al Registro de la Propiedad Industrial toda propuesta de modificación del Reglamento de uso. Se desestimarán las modificaciones que no cumplan los requisitos establecidos en los artículos 63 y 66.2 de la presente Ley.
2. La modificación del Reglamento de uso surtirá efectos a partir de su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial.

CAPITULO III

Disposiciones comunes

Artículo 65

Las marcas colectivas y de garantía estarán sujetas a las disposiciones establecidas en esta Ley, salvo disposición en contrario prevista en el presente capítulo.

Artículo 66

1. No podrán registrarse como marcas colectivas y de garantías los signos o medios incursos en las prohibiciones impuestas por los artículos 11, 12 y 13 de la presente Ley, con la excepción de las contenidas en el artículo 11.1, apartado c), que no será de aplicación a estas marcas en lo relativo a las denominaciones geográficas.

2. Se rechazará además la inscripción de marcas colectivas y de garantía que no se atengan a lo dispuesto en los artículos 58, 59, 62 y 63 o si el Reglamento de uso fuese contrario a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.

Artículo 67

1. El solicitante indicará expresamente en la solicitud de registro que la marca solicitada es una marca colectiva o de garantía.
2. Las marcas colectivas y de garantía se inscribirán en una Sección especial del registro de marcas.
3. El Reglamento de la marca colectiva o de garantía y sus posteriores modificaciones serán depositados en el Registro de la Propiedad Industrial para su aprobación.
4. Cualquier persona podrá examinar el Reglamento de la Marca Colectiva o de Garantía depositado en el Registro de la Propiedad Industrial.

Artículo 68

1. Salvo disposición contraria del Reglamento de uso, las acciones derivadas del registro de una marca colectiva o de garantía únicamente podrán ser ejercidas por su titular.
2. El titular de una marca colectiva o de garantía podrá reclamar, en interés de las personas facultadas para utilizar la marca, la reparación del daño que éstos hayan sufrido debido al uso no autorizado de la marca.

Artículo 69

El uso de las marcas colectivas y de garantía por cualquier persona facultada para utilizar esas marcas será conforme a lo establecido en el artículo 4 de la presente Ley.

Artículo 70

Se declarará la nulidad del registro de las marcas colectivas o de garantía, además de por las causas previstas en los artículos 11, 12 y 13, por contravenir lo dispuesto en el artículo 66.2 de la presente Ley.

Artículo 71

Las marcas colectivas o de garantía caducarán, además de por las causas aplicables a las marcas individuales, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes y así se declare en sentencia firme:

a) Que se ha registrado la modificación del Reglamento de uso en contra de las disposiciones de los artículos 60, párrafo primero, y 64, párrafo primero.
b) Que el titular de una marca ha autorizado o tolerado el uso de la marca en contra o quebrantando lo dispuesto en el Reglamento de uso.
c) Que el titular de una marca colectiva constituida por denominaciones o signos geográficos se ha negado arbitrariamente a autorizar el ingreso en la Asociación de una persona que reúne los requisitos fijados en el Reglamento de Uso, o que el titular de una marca de garantía se ha negado arbitrariamente a autorizar el uso de la marca a una persona que acredite su capacidad para cumplir los requisitos fijados en el Reglamento de Uso. No obstante, no caducarán las marcas colectivas o de garantía cuando la sentencia declare el derecho de esa persona a ingresar en la Asociación y el mantenimiento en vigor de la marca colectiva o de garantía.
d) Que el titular de una marca de garantía la ha utilizado para los productos o servicios que él mismo o una persona que esté económicamente vinculada con él fabrique o suministre.

Artículo 72

Las marcas colectivas y de garantía cuyo registro haya sido cancelado por cualquiera de las causas previstas en esta Ley o no haya sido renovado por su titular, no podrán ser registradas en relación con productos o servicios idénticos o similares durante un plazo de tres años a contar desde el día en que fue publicada la cancelación del registro de la marca o desde el día en que concluyó el plazo legal para renovar el registro, según los casos.

TITULO VII

De las marcas internacionales

Artículo 73

Siempre que el titular lo solicite expresamente, el registro internacional de una marca efectuado al amparo del Acta vigente en España del Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891, relativo al registro internacional de marcas, extenderá sus efectos en España.

Artículo 74

El Registro de la Propiedad Industrial podrá denegar la protección de la marca internacional en España, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Acta vigente en España del Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891, relativo al registro internacional de marcas.

Artículo 75

1. El titular de una marca registrada en España, que solicite el registro internacional de la misma, presentará su solicitud a través del Registro de la Propiedad Industrial, en la forma establecida en el Acta vigente en España del Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891, relativo al registro internacional de marcas.
2. Estas solicitudes podrán presentarse, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15.3, en las Direcciones Provinciales del Ministerio de Industria y Energía, salvo que la competencia para la ejecución en materia de propiedad industrial corresponda a las Comunidades Autónomas, cuyos órganos serán en este caso los competentes para recibir la documentación. En este caso, las Comunidades Autónomas remitirán dicha solicitud al Registro de la Propiedad Industrial.
3. Al solicitarse el registro internacional o su renovación se satisfará una tasa nacional.

TITULO VIII

Del nombre comercial y del rótulo del establecimiento

CAPITULO PRIMERO

Del nombre comercial

Artículo 76

1. Se entiende por nombre comercial el signo o denominación que sirven para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distinguen su actividad de las actividades idénticas o similares.
2. Podrán, especialmente, constituir nombres comerciales:
a) Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas.
b) Las denominaciones de fantasía.
c) Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial.
d) Los anagramas.
e) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

Artículo 77

El nombre comercial será protegido en las condiciones establecidas en el artículo 8 del Acta vigente en España del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883, siempre que su titular demuestre que lo ha usado en España. Cuando el titular del nombre comercial ejercite una acción para que se declare la nulidad de una marca o de un nombre comercial o de un rótulo de establecimiento registrados con posterioridad, deberá acreditar el uso al que se refiere el inciso anterior y entablar la acción antes de que transcurran cinco años desde la fecha de publicación de la concesión correspondiente.

Artículo 78

1. El registro del nombre comercial en el Registro de la Propiedad Industrial es potestativo y confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico en los términos previstos en la presente Ley.
2. En la solicitud de registro de nombre comercial deberá especificarse la actividad empresarial que pretende distinguirse con el nombre solicitado y acompañar la correspondiente alta de licencia fiscal en dicha actividad.
3. Cuando se quiera utilizar la denominación del nombre comercial como marca de producto o de servicio, deberá procederse a estos registros separadamente.
4. El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior y por tanto el empleo del nombre comercial como denominación para aplicarse a los productos o servicios en perjuicio de una marca, será considerado, en su caso, como violación del derecho exclusivo de marca o como acto de competencia desleal.

Artículo 79

El nombre comercial únicamente podrá ser transmitido con la totalidad de la empresa.

Artículo 80

1. Las personas jurídicas que soliciten el registro de su denominación como nombre comercial deberán justificar este hecho mediante la presentación de la correspondiente escritura o documento de constitución.
2. En el caso de que la denominación hubiese sido modificada con posterioridad a su constitución, deberá acreditarse este extremo mediante documento público.

Artículo 81

Además de lo dispuesto en los artículos anteriores, serán de aplicación al nombre comercial, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas de la presente Ley relativas a las marcas.

Particularmente se aplicarán a los nombres comerciales las normas sobre procedimiento de registro contenidas en el título III de la presente Ley.

CAPITULO II

Del rótulo de establecimiento

Artículo 82

1. Se entiende por rótulo de establecimiento el signo o denominación que sirve para dar a conocer al público un establecimiento y para distinguirlo de otros destinados a actividades idénticas o similares.

2. Podrán, especialmente, constituir rótulos de establecimiento:

a) Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas.

b) Las denominaciones de fantasía.

c) Las denominaciones alusivas a la actividad del establecimiento.

d) Los anagramas.

e) Cualquier combinación de los signos que con carácter enunciativo se mencionan en los apartados anteriores.

Artículo 83

Los rótulos de establecimientos serán registrados para el término o términos municipales que se consignen en la solicitud.

Al solicitarse el registro de un rótulo se expresará el municipio o municipios en que radique el establecimento y las sucursales para las que se solicite, así como las actividades a que se destine.

Cuando estas sucursales se amplíen a otros términos municipales, se entenderán que constituyen un nuevo registro y la prioridad arrancará desde la fecha en que el interesado formule la nueva petición.

Artículo 84

Para cada establecimiento abierto al público no podrá registrarse más que un solo rótulo, el cual podrá utilizarse para el establecimiento principal y las sucursales que radiquen en el término municipal para el que se haya registrado el rótulo.

Artículo 85

Además de lo dispuesto en los artículos anteriores, serán de aplicación al rótulo de establecimiento, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas de la presente Ley relativas a las marcas.

Particularmente, se aplicarán a los rótulos de establecimiento las normas sobre procedimiento de registro contenidas en el título III de la presente Ley.

Artículo 86

No podrá registrarse como rótulo de establecimiento un signo que no se distinga suficientemente de una marca o un nombre comercial o de otro rótulo registrado para el mismo término municipal.

TITULO IX

De la competencia desleal

Artículo 87

Se considera desleal todo acto de competencia que sea contrario a las normas de corrección y buenos usos mercantiles.

Artículo 88

Sin perjuicio de lo que se establezca en la legislación general sobre la materia, se considera, en particular, desleal:

a) Todo acto capaz de crear confusión por cualquier medio que sea respecto del establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor.

b) Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

c) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo en el ejercicio del comercio pudieran inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

d) La utilización directa o indirecta de una indicación falsa o engañosa sobre la procedencia de un producto o de un servicio o sobre la identidad de un productor, fabricante o comerciante.

e) La utilización directa o indirecta de una denominación de origen falsa o engañosa, o la imitación de una denominación de origen, aun cuando se indique el verdadero origen del producto, o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como «género», «tipo», «manera», «imitación» o similares.

Artículo 89

Frente a un acto de competencia desleal, se podrán interponer las acciones previstas en el capítulo II del título IV de la presente Ley.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.–La remisión que realiza el artículo 139 de la Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902 a su artículo 132 debe entenderse a los artículos 87 y 88 de la presente Ley.

Segunda.–La Ley Reguladora del Procedimiento Administrativo común se aplicará supletoriamente a los actos administrativos previstos en la presente Ley, y éstos podrán ser recurridos de conformidad con lo establecido en las disposiciones reguladoras del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.–Las solicitudes de registro de marca, nombres comerciales y rótulos de establecimiento que se hubiesen presentado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, serán tramitadas y resueltas conforme a la normativa legal vigente en la fecha de su presentación.

Segunda.–Las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento concedidos conforme a lo dispuesto en el Estatuto de la Propiedad Industrial se regirán por la presente Ley.

No obstante, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, y hasta la primera renovación que se produzca, según lo previsto en el Estatuto, se aplicarán las normas sobre duración, pago de quinquenios y renovación previstas en el Estatuto.

Tercera.–Quien esté usando una marca con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley podrá reclamar ante los Tribunales la anulación de una marca registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca anteriormente usada, siempre que ejercite la acción antes de que transcurran tres años desde la entrada en vigor de la Ley y no hayan pasado tres años desde la fecha de publicación de la concesión de la marca cuyo registro se pretende anular.

Cuarta.–Durante el plazo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de la Ley, las marcas que hubieran caducado en virtud de lo dispuesto en el artículo 51, apartado 2, podrán ser rehabilitadas por su titular o su causahabiente siempre que la rehabilitación se solicite dentro del año siguiente a la expiración del plazo al que se refiere el apartado 3 del artículo 6 de la presente Ley.

El expediente de rehabilitación se tramitará de acuerdo con lo establecido en el artículo 161 del Estatuto de la Propiedad Industrial.

Quinta.–Las acciones judiciales que se hubieren iniciado antes de la entrada en vigor de la presente Ley se seguirán por el mismo procedimiento con arreglo al cual se hubieran incoado.

Sexta.–Mientras no se constituyan los Tribunales Superiores de Justicia y estén en funcionamiento, la competencia para conocer de los juicios civiles derivados de los derechos atribuidos en esta Ley corresponde a los Juzgados de Primera Instancia de las capitales que sean sede de las Audiencias Territoriales.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas, dejando a salvo lo previsto en las disposiciones transitorias, todas las normas que se opongan a la presente Ley y, en particular, las siguientes:

1. Del Estatuto sobre Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-ley de 26 de julio de 1929, texto refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930 y ratificado con fuerza de Ley por la de 16 de septiembre de 1931:

a) Los títulos primero, tercero y quinto en cuanto afectan a las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento, dejando a salvo lo dispuesto en las disposiciones transitorias primera, segunda y cuarta.

b) El título sexto sobre películas cinematográficas.

c) El título séptimo sobre falsas indicaciones de procedencia y de crédito y reputación industrial.

2. De la Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902, el título décimo «De la competencia ilícita».

DISPOSICIONES FINALES

Primera.–La presente Ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Segunda.–1. Las tasas previstas en la presente Ley serán las establecidas en la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo Autónomo Registro de la Propiedad Industrial, actualizado su importe por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

2. En las Leyes de Presupuestos de cada año podrán modificarse los tipos tributarios de las tasas por servicios, prestaciones y actividades del Registro de la Propiedad Industrial.

Tercera.–El Gobierno, a propuesta del Ministro de Industria y Energía, aprobará el Reglamento y dictará las demás disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley y establecerá los procedimientos y los plazos en los que el Registro de la Propiedad Industrial deberá realizar los distintos trámites y resoluciones previstos en la misma.

Por tanto,

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

Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 10 de noviembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

25940 *CORRECCION de errores de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.*

Advertidos errores en el texto de la citada Ley, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 182, de 30 de julio de 1988, se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 23514, artículo 2.3, línea tercera, donde dice: «... de automóviles y reúnan las siguientes características.», debe decir: «... de automóviles y reúnen las siguientes características.».

En la página 23514, artículo 4.2.1, línea segunda, donde dice: «... acuerdo mutuo de las Administraciones Públicas interesadas», debe decir: «... acuerdo mutuo con las Administraciones Públicas interesadas».

En la página 23515, artículo 8.1, línea primera, donde dice: «La aprobación de proyecto de carreteras estatales ...», debe decir: «La aprobación de los proyectos de carreteras estatales ...».

En la página 23518, artículo 37.1, línea tercera, donde dice: «... actuales o futuras, que establezcan ...», debe decir: «... actuales o futuros, que establezcan ...».

En la página 23518, artículo 39.1, línea segunda, donde dice: «... actividades, ejecutadas por el Ministerio ...», debe decir: «... actividades no ejecutadas por el Ministerio ...».

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

25941 *RESOLUCION de 7 de noviembre de 1988, de la Dirección General de Gestión Tributaria, por la que se aprueban los modelos de declaración de las retenciones directas e indirectas a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades y los diseños físicos y lógicos para sustituirlos por soportes magnéticos legibles directamente por ordenador.*

Ilustrísimos señores:

La Resolución de 4 de noviembre de 1985, del Centro de Gestión y Cooperación Tributaria, que aprobaba los modelos 190 y 191 de declaración de retenciones, así como los diseños físicos y lógicos de los soportes magnéticos que los sustituyen ha mejorado considerablemente la recepción de las declaraciones y el tratamiento informático posterior de los datos que contenían.

Sin embargo, la creciente racionalización de los procesos gestores y la necesidad de conocer la naturaleza de las diferentes percepciones que figuraban en los modelos primitivos, hace aconsejable introducir algunas modificaciones tendentes a diversificar su información, tanto en la portada del modelo y hojas interiores, como en los soportes magnéticos legibles por ordenador,

En consecuencia, este Dirección General ha tenido a bien disponer:

Primero.–La retención indirecta a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, retenciones sobre el Rendimiento del Trabajo, deberá cumplimentarse en el modelo oficial 190, que se aprueba por esta Resolución que figura como anexo I para la hoja resumen y anexo II para las hojas interiores de detalle.

La retención directa a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, retenciones sobre el Rendimiento del Trabajo, deberá cumplimentarse en el modelo oficial 191 que se aprueba por esta Resolución y que figura como anexo III para la hoja resumen y anexo IV para las hojas interiores de detalle.

Segundo.–Se aprueban por esta Resolución los diseños físicos y lógicos para la presentación en soporte magnético, directamente legible por ordenador, que figuran en el anexo V.

Tercero.–Será obligatoria la presentación en soporte magnético de aquellas declaraciones que contengan más de 300 perceptores, y en el retenedor concurra cualquiera de las condiciones siguientes:

a) Que hubiere optado por presentar cualquier otra declaración o comunicación a la Administración Tributaria mediante soporte magnético.

b) Que los registros o soportes contables cuyo examen proceda para comprobar la exactitud y veracidad de la declaración anual de operaciones se lleven por medio de equipos electrónicos de proceso de datos.

En los demás casos la presentación en soporte magnético será opcional.

Cuarto.–La presentación de los modelos 190 y 191 a que se refiere la instrucción primera de esta Resolución, en el caso de presentación individual, deberá realizarse en la Administración o Delegación de Hacienda que corresponda al domicilio fiscal del retenedor y en los plazos fijados reglamentariamente. En el caso de presentación colectiva el lugar de presentación será el fijado en el anexo V, apartado primero, de la presente Resolución y en los plazos fijados reglamentariamente.

Quinto.–Se aprueban los anexos I al VI, ambos inclusive, con sus instrucciones y normas físicas y lógicas.

DISPOSICION FINAL

La presente Resolución entrará en vigor el 1 de enero de 1989, quedando derogada la Resolución de 4 de noviembre de 1985, del Centro de Gestión y Cooperación Tributaria.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 7 de noviembre de 1988.–El Director general, Sixto Heredia Herrera.

Ilmos. Sres. Delegados de Hacienda Especiales y Provinciales.