

I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME

6345 *Reial decret 306/2019, de 26 d'abril, pel qual es modifica el Reglament per a l'execució de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques, aprovat pel Reial decret 687/2002, de 12 de juliol.*

La disposició final tercera del Reial decret llei 23/2018, de 21 de desembre, de transposició de directives en matèria de marques, transport ferroviari i viatges combinats i serveis de viatge vinculats, pel qual es modifica parcialment la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques, autoritza el Govern a dictar totes les disposicions que siguin necessàries per al desplegament i l'aplicació d'aquesta. En virtut d'això, i ateses la complexitat i les novetats reguladores que incorpora aquest Reial decret llei, és adequat desplegar, en la col·laboració necessària que ha de presidir les relacions entre les normes amb rang de llei i les normes de naturalesa reglamentària, els aspectes concrets de la regulació esmentada mitjançant el dictat d'un reial decret del Consell de Ministres. Per això, aquesta norma té com a objecte principal el desplegament reglamentari de les modificacions que en la legislació en matèria de marques ha comportat la transposició al nostre ordenament jurídic de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2015, relativa a l'aproximació de les legislacions dels estats membres en matèria de marques, que ha obligat a la modificació de l'actual Llei 17/2001, de 7 de desembre.

Aquesta Directiva continua l'harmonització legislativa iniciada per la Directiva 89/104/CEE del Consell, de 21 de desembre de 1988, en la versió refosa, la Directiva 2008/95/CE, que va comportar un avenç significatiu en l'harmonització de les disposicions essencials de caràcter substantiu del dret de marques en tots els estats membres. La nova Directiva (UE) 2015/2436 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2015, avança en aquesta aproximació de les normes de dret material, però també estén el seu impuls harmonitzador a disposicions de caràcter procedimental. La finalitat és aconseguir la màxima coherència no només entre els sistemes nacionals de marques dels diferents estats membres, sinó també entre aquests i el sistema de marques de la Unió Europea, actualment desplegat pel Reglament (UE) 2017/1001 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de juny de 2017, sobre la marca de la Unió Europea.

Aquest Reial decret modifica el Reglament per a l'execució de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques, aprovat pel Reial decret 687/2002, de 12 de juliol, amb la finalitat ja indicada d'adaptar-lo a les modificacions que ha tingut la Llei de marques 17/2001, de 7 de desembre, quan s'hi ha incorporat la Directiva (UE) 2015/2436. Aquest Reial decret de modificació consta d'un article únic amb vint-i-vuit apartats, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria única i tres disposicions finals.

La redacció d'aquest projecte de Reglament s'ha basat en els principis de bona regulació que recull l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i comprèn el principi de necessitat i eficàcia, ja que adapta el contingut del Reglament a les modificacions que introdueix en la Llei 17/2001, de 7 de desembre, el Reial decret llei 23/2018 amb la mínima reforma de la normativa actual en nom de la simplificació; així com en els principis de proporcionalitat, ja que conté la regulació imprescindible per a la finalitat que es vol assolir amb la norma, i de seguretat jurídica, atès que es duu a terme amb la finalitat de mantenir un marc normatiu estable, predictable, integrat i clar, i fuig d'una dispersió normativa indesitjable.

En relació amb els requisits de la sol·licitud de registre, l'apartat u de l'article únic els modifica per adaptar-los a les modificacions que introdueix la Llei 17/2001, de 7 de desembre, relatives a la legitimació, als mitjans de notificació del sol·licitant quan actuï per

si mateix i a la possibilitat d'incloure en la sol·licitud una reivindicació del caràcter distintiu adquirit per l'ús del signe sol·licitat.

En l'apartat dos s'introdueix una de les novetats principals d'aquesta reforma. Es tracta de la regulació específica dels diferents tipus de marques. S'hi preveuen, d'aquesta manera, les marques denominatives estàndard, les marques figuratives –que engloben les marques gràfiques, mixtes i denominatives no estàndard–, les marques tridimensionals, de posició, de patró, de color, sonores, de moviment, multimèdia i hologràfiques.

Com a conseqüència de l'eliminació del requisit de la representació gràfica per definir i delimitar el signe distintiu sobre el qual es reclama la protecció registral, fruit dels avenços oferts per les noves tecnologies, s'admet la possibilitat de representar els signes mitjançant arxius de so o àudio, en el cas de les marques sonores, i mitjançant arxius de vídeo en les de moviment, marques holograma o marques multimèdia.

Aquesta nova tipologia de marques ha imposat modificacions també en relació tant amb els elements que ha d'incloure la publicació de les sol·licituds de registre com respecte de les mencions que s'han d'inscriure en el Registre de marques.

Quant als productes i serveis per als quals se sol·liciten les marques i els noms comercials, l'apartat tres recull la necessitat que siguin identificats amb la claredat i la precisió suficients perquè les autoritats competents i els competidors determinin amb exactitud l'àmbit de protecció del signe en qüestió. A aquests efectes, s'incorpora literalment a la nostra legislació el que estableix l'article 39 de la Directiva (UE) 2015/2436.

A més d'algunes novetats introduïdes en els apartats vuit i nou relatives al contingut de l'escrit d'oposició i en relació amb la presentació de proves i documents amb què s'acompanyi l'escrit esmentat, s'introdueix en l'apartat onze un nou article que desenvolupa la prova d'ús que el titular de la marca sol·licitada pot demanar a l'oponent que n'impugni el registre, sempre que aquesta prova d'ús sigui exigible legalment en aquest moment d'acord amb les disposicions de la llei. En cas que la marca no hagi estat usada, també s'hi estableix la possibilitat d'acreditar l'existència de causes justificatives de la falta d'ús. S'hi regula, a més, la manera com es pot sol·licitar aquesta prova d'ús, el seu contingut i abast, així com el moment en què es pot sol·licitar i el termini que té l'oponent per presentar-hi al·legacions i observacions una vegada rebuda.

En l'apartat quinze s'introdueixen modificacions en relació amb l'avís de l'expiració del registre de la marca i s'estableixen els casos en què, pagant electrònicament la taxa de renovació en el document habilitat a aquest efecte per part de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, no és necessari presentar una sol·licitud per obtenir la renovació del registre de la marca esmentada. Aquest nou procediment de renovació només és aplicable quan es tracti d'una renovació total de la marca en qüestió.

El Reglament (UE) 2015/2424 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2015, pel qual es modifiquen el Reglament (CE) núm. 207/2009 del Consell, sobre la marca comunitària, i el Reglament (CE) núm. 2868/95 de la Comissió, pel qual s'estableixen normes d'execució del Reglament (CE) núm. 40/94 del Consell, sobre la marca comunitària, i es deroga el Reglament (CE) núm. 2869/95 de la Comissió, relatiu a les taxes que s'han d'abonar a l'Oficina d'Harmonització del Mercat Interior (marques, dissenys i models), ha imposat la modificació necessària de diversos articles i de l'enunciat del títol VII del Reglament d'execució de la Llei 17/2001, de 7 de desembre. En concret, s'han hagut de modificar les denominacions de marca comunitària per marca de la Unió Europea i Oficina d'Harmonització del Mercat Interior (OAMI) per Oficina de la Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO).

Pel que fa a les disposicions generals sobre els procediments, com a conseqüència de l'experiència pràctica obtinguda en els últims anys, així com per l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, s'han modificat la regulació de les comunicacions dels interessats i les normes referents a la conservació dels expedients. També es modifica la normativa relacionada amb la representació dels interessats en congruència amb la nova regulació que estableix la Llei 17/2001, de 7 de desembre, després de la seva modificació parcial.

En l'apartat vint-i-set s'introdueix un nou títol, en què es regula el procediment administratiu de nul·litat o caducitat fruit de la competència directa atorgada a l'Oficina

Espanyola de Patents i Marques per la modificació introduïda en la Llei 17/2001, de 7 de desembre. S'hi regulen detalladament el contingut de la sol·licitud de nul·litat o caducitat, les proves, els fets i les al·legacions que el sol·licitant ha d'aportar per fonamentar la seva sol·licitud, així com les causes de la seva inadmissió. També s'hi detalla el procediment que s'ha de seguir per fer l'examen de fons de les sol·licituds de nul·litat o caducitat, la possibilitat de sol·licitar la prova d'ús durant aquest i quan es pot acordar la suspensió i el sobreseïment d'aquestes sol·licituds.

La modificació de la disposició addicional tercera regula el còmput de terminis atenent el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. A més, s'hi inclouen tres disposicions finals: la primera d'aquestes recull el títol competencial, la segona incorpora al dret nacional la norma que conté l'article 39 de la Directiva (UE) 2015/2436 i, finalment, la tercera estableix l'entrada en vigor del Reial decret i la fixa en l'endemà de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

En el procediment d'elaboració d'aquesta norma s'han fet els tràmits de consulta i informació públiques pertinents. De la mateixa manera, s'han obtingut els informes preceptius de les entitats interessades i els departaments ministerials, tal com disposa l'article 26 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern. Així mateix, s'ha sol·licitat un informe consultiu al Consell General del Poder Judicial, al Consell Econòmic i Social i a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

En virtut d'això, a proposta de la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, amb l'aprovació prèvia de la ministra de Política Territorial i Funció Pública, d'acord amb el Consell d'Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 26 d'abril de 2019,

DISPOSO:

Article únic. *Modificació del Reglament per a l'execució de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques, aprovat pel Reial decret 687/2002, de 12 de juliol.*

El Reglament per a l'execució de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques, aprovat pel Reial decret 687/2002, de 12 de juliol, queda modificat de la manera següent:

U. Es modifiquen les lletres b), c) i d) de l'apartat 1 de l'article 1 i s'afegeix un nou apartat 3, que queden redactats de la manera següent:

«b) El nom i l'adreça del sol·licitant, així com l'Estat en què té el domicili, la seu o un establiment industrial o comercial seriós i efectiu. En el cas que la sol·licitud es presenti en una comunitat autònoma diferent de la del domicili del sol·licitant, la indicació de l'establiment industrial o comercial seriós i efectiu que tingui en el territori de la comunitat autònoma on presenti la sol·licitud; aquesta última indicació no és necessària si el sol·licitant actua per mitjà d'un representant i aquest té el domicili o una sucursal seriosa i efectiva en el territori de la comunitat autònoma on es presenti la sol·licitud. Quan el sol·licitant sigui una persona física, se n'ha d'indicar el nom i els cognoms; i, quan sigui una entitat de dret públic o una persona jurídica, se n'ha d'indicar la denominació oficial, que ha d'incloure la forma jurídica d'aquesta i que es pot abreujar de la manera usual.

A efectes de notificacions, es pot posar una altra adreça postal. Així mateix, es pot indicar el número de telèfon, correu electrònic o un altre mitjà de comunicació, i s'ha d'indicar d'entre aquestes la forma preferent de notificació. En cas que hi hagi diversos sol·licitants, s'ha d'especificar l'adreça o el mitjà de comunicació d'un d'ells a efectes de notificacions; si no es fa així, les notificacions s'han d'adreçar al sol·licitant esmentat en primer lloc a la sol·licitud.

c) En cas que el sol·licitant actuï per si mateix i no tingui domicili ni seu social en el territori de l'Estat espanyol, ha de designar, a efecte de notificacions, una adreça postal a Espanya o a l'Espai Econòmic Europeu o, alternativament, indicar que les notificacions se li adrecin per qualsevol altre mitjà tècnic de comunicació de

què disposi l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, sense perjudici del que disposa l'article 175.2 de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents.

d) La representació de la marca de conformitat amb el que preveu l'article 2 d'aquest Reglament.»

«3. En la sol·licitud es pot incloure una reivindicació que el signe sol·licitat ha adquirit un caràcter distintiu per l'ús, en el sentit de l'article 5.2 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre. Aquesta reivindicació també es pot presentar en el termini que preveu l'article 20.2 d'aquest Reglament.»

Dos. Es modifica l'article 2, que queda redactat de la manera següent:

«Article 2. *Representació de la marca.*

1. La marca ha d'estar representada en qualsevol forma que es consideri adequada usant la tecnologia disponible generalment, sempre que es pugui reproduir en el registre de manera clara, precisa, completa en si mateixa, fàcilment accessible, intel·ligible, duradora i objectiva, d'una manera que permeti a les autoritats competents i al públic en general determinar amb claredat i exactitud l'objecte precís de la protecció atorgada al seu titular.

2. La representació de la marca ha de definir l'objecte del registre. En els casos en què la representació vagi acompanyada d'una descripció escrita, aquesta ha de concordar amb la representació i no estendre el seu àmbit de protecció.

3. Quan la sol·licitud es refereixi a algun dels tipus de marques que enumeren les lletres a) a j) següents, ha de contenir una indicació en aquest respecte. Sense perjudici del que disposen els apartats 1 o 2 d'aquest article, el tipus de la marca i la seva representació s'han d'ajustar al que es preveu a continuació:

a) En el cas d'una marca constituïda exclusivament per paraules o lletres, números o altres caràcters tipogràfics estàndard o una combinació de tots dos (marca denominativa), la marca ha d'estar representada per la presentació d'una reproducció del signe en escriptura i disposició estàndard, sense característiques gràfiques o color. En aquest cas, la marca s'ha de publicar i registrar en els caràcters estàndard que utilitzi l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. En el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» s'ha de publicar el conjunt de caràcters estàndard utilitzats per l'Oficina esmentada.

b) En el cas d'una marca amb caràcters, estilització o disposició especials o amb una característica gràfica o un color (marca figurativa), incloses les marques que estiguin compostes exclusivament per elements figuratius o per una combinació d'elements denominatius i figuratius, la marca ha d'estar representada per la presentació d'una reproducció del signe amb tots els seus elements i, si s'escau, els seus colors.

c) En cas que la marca consisteixi en una forma tridimensional en si mateixa, inclosos els recipients, l'embalatge, el producte mateix o la seva aparença, o en una forma que, a més, contingui altres elements (marca tridimensional), la marca ha d'estar representada per la presentació d'una reproducció gràfica de la forma esmentada, incloses les imatges generades per ordinador, o bé d'una reproducció fotogràfica. La reproducció gràfica o fotogràfica pot contenir diferents vistes. Quan la representació no es faciliti electrònicament, pot contenir fins a sis vistes diferents.

d) En el cas d'una marca consistent en la manera específica com la marca es col·loca o figura en el producte (marca de posició), la marca s'ha de representar mitjançant la presentació d'una reproducció que identifiqui adequadament la posició de la marca i la seva mida o proporció en relació amb els productes de què es tracti. Els elements que no formin part de l'objecte del registre s'han d'excloure visualment, preferentment per línies discontinües o puntejades. La representació pot anar acompanyada d'una descripció en què es detalli la manera com es col·loca el signe sobre els productes.

e) En el cas d'una marca constituïda exclusivament per un conjunt d'elements que es repeteixen periòdicament (marca de patró), la marca ha d'estar representada per la presentació d'una reproducció que mostri el patró de repetició. La representació pot anar acompanyada d'una descripció que detalli com els seus elements es repeteixen periòdicament.

f) En el cas d'una marca de color, quan la marca estigui composta exclusivament d'un sol color sense contorns, ha d'estar representada per la presentació d'una reproducció del color i una indicació del color esmentat per referència a un codi de color generalment reconegut. Quan la marca de color estigui constituïda exclusivament per una combinació de colors sense contorns, ha d'estar representada per la presentació d'una reproducció que mostri la disposició sistemàtica de la combinació dels colors de manera uniforme i predeterminada i una indicació d'aquests colors per referència a un codi de color reconegut generalment; també s'hi pot afegir una descripció detallada de la disposició sistemàtica dels colors.

g) En el cas d'una marca constituïda exclusivament per un so o una combinació de sons (marca sonora), la marca ha d'estar representada per la presentació d'un arxiu d'àudio que reproduïx el so o per una representació exacta del so en notació musical.

h) En el cas d'una marca composta d'un moviment o un canvi en la posició dels elements de la marca, o que els inclogui (marca de moviment), la marca ha d'estar representada per la presentació d'un arxiu de vídeo o una sèrie d'imatges que mostri el moviment o el canvi de posició o d'una sèrie d'imatges seqüencials fixes que mostrin el moviment o el canvi de posició; en els casos en què s'utilitzin imatges fixes, aquestes poden anar numerades o acompanyades d'una descripció explicativa de la seqüència.

i) En el cas d'una marca constituïda per la combinació d'imatge i so, o que els inclogui (marca multimèdia), la marca ha d'estar representada per la presentació d'un arxiu audiovisual que contingui la combinació de la imatge i del so.

j) En el cas d'una marca composta per elements amb característiques hologràfiques (marca holograma), la marca ha d'estar representada per la presentació d'un arxiu de vídeo o una reproducció gràfica o fotogràfica que continguin les vistes necessàries per identificar suficientment l'efecte hologràfic en la seva totalitat.

4. Quan la marca no estigui coberta per cap dels tipus que enumera l'apartat 3, la seva representació ha de complir les normes que estableix l'apartat 1 i pot anar acompanyada d'una descripció.

5. El director de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques pot disposar mitjançant una resolució les especificacions tècniques que ha de complir la representació de la marca, així com els formats, la mida màxima i la forma de presentació dels arxius electrònics en què es representi la marca.

6. Quan la representació no es presenti per mitjans electrònics, la marca es pot reproduir en un full a part separat d'aquell en què figuri el text de la sol·licitud. El full en què es reproduïx la marca ha de contenir totes les visions o imatges pertinents i les seves dimensions s'han de limitar al format DIN A4 (29,7 cm d'alt i 21 cm d'amplada). S'ha de deixar en tota la superfície un marge mínim de 2,5 cm.

7. Si l'orientació correcta de la marca no és evident, s'ha d'indicar amb la menció «part superior» en cada reproducció.

8. La reproducció de la marca ha de ser de tal qualitat que es pugui:

- a) reduir a una mida no inferior a 8 cm d'amplada per 8 cm d'alt; o
- b) ampliar a una mida no superior a 8 cm d'amplada per 8 cm d'alt.

9. La presentació d'una mostra o un model no constitueix una representació adequada de la marca.

10. Quan el sol·licitant, de conformitat amb el que preveu l'article 21.2 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, vulgui excloure de la protecció sol·licitada algun dels elements que conformen la marca, ha de fer una declaració en aquest sentit en la sol·licitud i ha d'indicar els elements sobre els quals no reivindica un dret exclusiu d'utilització.»

Tres. Es modifica l'article 3, que queda redactat de la manera següent:

«Article 3. *Llista de productes i serveis.*

1. Els productes i serveis per als quals se sol·licita el registre de la marca s'han de classificar de conformitat amb el sistema de classificació que estableix l'Arranjament de Niça relatiu a la Classificació internacional de productes i serveis per al registre de les marques, de 15 de juny de 1957 («la Classificació internacional»).

2. El sol·licitant ha d'identificar els productes i serveis per als quals se sol·licita la protecció de la marca amb la claredat i la precisió suficients per permetre que les autoritats competents i els operadors econòmics determinin, sobre aquesta única base, el grau de protecció perseguit.

3. Als efectes del que disposa l'apartat 2, es poden utilitzar les indicacions de caràcter general que figuren en els títols de les classes de la Classificació internacional o altres termes generals, a condició que s'ajustin als nivells exigits de claredat i precisió que estableix aquest article.

4. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de rebutjar les sol·licituds que continguin indicacions o termes poc clars o imprecisos en cas que el sol·licitant no proposi una formulació acceptable en el termini que se li concedeixi a aquest efecte.

5. Quan s'utilitzin termes generals, incloses les indicacions de caràcter general dels títols de les classes de la Classificació internacional, s'entén que aquests inclouen tots els productes o serveis clarament compresos en el tenor literal de la indicació o el terme considerat. No s'ha d'entendre que aquests termes o indicacions inclouen productes o serveis que no es puguin considerar compresos en aquest tenor literal.

6. Quan el sol·licitant sol·liciti el registre per a més d'una classe, ha d'agrupar els productes i serveis d'acord amb les classes de la Classificació internacional, cada grup ha d'anar precedit del número de la classe a què aquest grup de productes o serveis pertanyi, i els ha de presentar en l'ordre de les classes.

7. Els productes i serveis no es consideren similars entre si pel fet de figurar en la mateixa classe de la Classificació internacional. Els productes i serveis no es consideren diferents entre si pel fet d'incloure's en diferents classes de la Classificació internacional.»

Quatre. Es modifica l'article 6, que queda redactat de la manera següent:

«Article 6. *Reivindicació del dret de prioritat unionista.*

1. Si en la sol·licitud de registre es reivindica la prioritat d'una o diverses sol·licituds anteriors, el sol·licitant ha de comunicar el número d'aquestes sol·licituds, si encara no ho ha fet, i presentar-ne una còpia certificada conforme per l'oficina d'origen en el termini de tres mesos, a comptar de la data de presentació de la sol·licitud de registre. En aquesta còpia ha de constar la data de presentació de la sol·licitud anterior i ha d'anar acompanyada d'una traducció al castellà, si la sol·licitud anterior esmentada no està redactada en aquesta llengua.

2. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques pot disposar que la còpia certificada per l'oficina d'origen es pugui obtenir d'una biblioteca digital acceptada per les dues oficines. La traducció a què es refereix l'apartat 1 s'ha de presentar en el termini que fixa l'apartat esmentat.»

Cinc. Es modifica l'article 8.1, que queda redactat de la manera següent:

«1. L'òrgan competent ha d'examinar si la sol·licitud inclou:

- a) Una indicació expressa o implícita del fet que se sol·licita el registre de la marca.
- b) La informació que permeti identificar-ne el sol·licitant.
- c) Una representació de la marca que compleixi els requisits que estableix l'article 4.b) de la Llei 17/2001, de 7 de desembre.
- d) Una llista dels productes o serveis per als quals se sol·licita la marca.»

Sis. Es modifica l'article 10, que queda redactat de la manera següent:

«Article 10. *Examen de la legitimació del sol·licitant.*

Quan en virtut del que disposa l'article 3 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, el sol·licitant no pugui ser titular d'una marca, l'òrgan competent ho ha de notificar al sol·licitant i li ha d'atorgar el termini d'un mes perquè desisteixi de la sol·licitud o hi presenti les al·legacions que consideri oportunes, amb indicació que, si no ho fa, es considera que ha desistit de la sol·licitud. En cas que el sol·licitant no esmeni aquest defecte, es considera que ha desistit de la sol·licitud. La resolució de desistiment s'ha de notificar al sol·licitant.»

Set. Es modifica l'article 16, que queda redactat de la manera següent:

«Article 16. *Publicació de la sol·licitud.*

1. Superat l'examen que preveu l'article 13 i efectuada la recerca d'anterioritats que preveu l'article anterior, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d'ordenar la publicació de la sol·licitud de registre de la marca en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».

2. La publicació de la sol·licitud ha d'incloure:

a) El nom i l'adreça del sol·licitant; si n'hi ha diversos, s'ha d'incloure únicament, seguit de la menció «i d'altres», el nom i l'adreça del sol·licitant que hagi estat designat per rebre les notificacions o, si no, del que hagi estat esmentat en primer lloc en la sol·licitud.

b) Si n'hi ha, el nom i l'adreça del representant, sempre que no es tracti del representant a qui es refereix l'apartat 3 de l'article 56 d'aquest Reglament.

c) Número de l'expedient, data de presentació i data de recepció de la sol·licitud a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques en els casos en què li hagi estat remesa d'acord amb el que disposa l'article 12 d'aquest Reglament.

d) La representació de la marca juntament amb la indicació del seu tipus d'acord amb el que preveu l'article 2.3 d'aquest Reglament, i, quan la representació s'hagi facilitat en forma d'arxiu electrònic, un enllaç amb l'arxiu esmentat. Quan es tracti d'una marca de color d'acord amb el que preveu la lletra f) de l'article 2.3 abans esmentat, la indicació del color o els colors reivindicats amb el seu codi de referència.

e) La llista dels productes i serveis, agrupats per classes d'acord amb la Classificació internacional. Cada grup de productes o serveis ha d'estar precedit del número de la classe a la qual pertanyin i presentat en el mateix ordre que segueix la Classificació internacional.

f) Quan es reivindiqui prioritat unionista o d'exposició, país, número i data de la sol·licitud la prioritat unionista de la qual es reivindica o el nom de l'exposició i la data de la primera presentació.

g) Quan escaigui, la indicació que es tracta d'una marca col·lectiva o de garantia.

h) Si s'ha efectuat una descripció de la marca o s'ha presentat una declaració d'acord amb el que preveuen els articles 1.3 i 2.10 d'aquest Reglament, una indicació en aquest sentit amb el contingut d'aquestes.

3. La publicació d'una sol·licitud de marca per transformació d'un registre internacional o sol·licitud de marca de la Unió Europea (d'ara endavant, marca de la Unió) ha d'incloure, a més de les dades previstes a l'apartat anterior:

- a) Una indicació que es tracta d'una sol·licitud de transformació.
- b) El número del registre internacional o de la sol·licitud de marca de la Unió de la qual procedeixi.
- c) La data del registre internacional o de presentació de la sol·licitud de marca de la Unió.
- d) Si té dret de prioritat, les mencions assenyalades en el paràgraf f) de l'apartat anterior.
- e) Si es reivindica l'antiguitat d'una marca espanyola o amb efectes a Espanya, el número i la data de presentació o, si s'escau, de prioritat del registre del qual es reivindica l'antiguitat.»

Vuit. Es modifica l'article 17, que queda redactat de la manera següent:

«Article 17. *Presentació i contingut de l'escrit d'oposició.*

1. Qualsevol persona que, de conformitat amb l'article 19.1 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, estigui legitimada, pot formular davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques oposició al registre d'una marca en el termini de dos mesos, a comptar de la data de publicació de la sol·licitud de la marca esmentada en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».

2. A l'escrit d'oposició hi han de constar les dades següents:

- a) El número d'expedient, la data de publicació i el nom del sol·licitant de la marca contra la qual es formula l'oposició.
- b) Indicació clara i inequívoca dels productes o serveis esmentats a la sol·licitud de la marca contra els quals es presenta l'oposició, amb indicació de la classe en què estiguin ordenats.
- c) El nom i l'adreça, d'acord amb el que disposen els paràgrafs b) i c) de l'article 1.1 d'aquest Reglament, de la persona que formula l'oposició.
- d) En cas que s'actui per mitjà d'un representant, el nom i l'adreça d'aquest, d'acord amb el que preveu el paràgraf f) de l'article 1.1 d'aquest Reglament.
- e) Si l'oposició es basa en algun dels motius que preveu l'article 5.1 de la Llei 17/2001, una indicació en aquest sentit, en què s'ha d'especificar la prohibició absoluta en la qual es fonamenti en concret l'oposició.
- f) Quan l'oposició es basi en una marca anterior, el número de la marca, la data de presentació i prioritat, i si està sol·licitada o registrada.
- g) Si l'oposició es basa en una marca anterior notòriament coneguda en el sentit de l'article 6.2.d) de la Llei 17/2001, una indicació en aquest sentit.
- h) Si l'oposició es basa en una marca anterior famosa en el sentit de l'article 8 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, una indicació en aquest sentit.
- i) En cas que l'oposició es basi en un dels drets anteriors previstos en els articles 9 i 10 de la Llei 17/2001, una indicació en aquest sentit.
- j) Quan escaigui, una representació i una descripció del dret o la marca anteriors no registrats a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.
- k) Els productes i serveis per als quals la marca anterior ha estat registrada o sol·licitada, o per als quals la marca anterior sigui notòriament coneguda en el sentit de l'article 6.2.d) de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, o tingui renom d'acord amb el que estableix l'article 8 de la Llei esmentada. L'oponent hi ha d'incloure, només, els productes o serveis protegits per la marca anterior en què es basi l'oposició.

- l) Les raons, els motius o els fonaments en què es basa l'oposició.
- m) La signatura de l'interessat o del seu representant.
- n) El justificant de pagament de la taxa d'oposició.

3. Quan una marca anterior tingui més d'un titular o un dret anterior el pugui exercir més d'una persona, l'oposició la pot presentar una part o la totalitat dels titulars o persones autoritzades.

4. En cas que l'oposició la presenti un llicenciatari o una persona facultada per exercir un dret anterior, s'han d'incloure en l'escrit d'oposició una declaració en aquest sentit i l'acreditació de l'autorització o la facultat per presentar-hi l'oposició.

5. El que disposa aquest capítol és aplicable, en el que escaigui, a la formulació d'observacions d'un tercer de conformitat amb el que preveu l'article 19.4 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre.»

Nou. Es modifica l'apartat 2 i s'afegeix un nou apartat 4 a l'article 18, amb la redacció següent:

«2. Si l'oposició es basa en una marca de la Unió, l'escrit d'oposició ha d'estar acompanyat preferentment de proves del registre o de la sol·licitud de l'esmentada marca de la Unió, com ara una còpia del certificat de registre o dipòsit de la sol·licitud. Quan l'oposició es basi en una marca no registrada notòriament coneguda, d'acord amb el que preveu l'article 6.2.d) de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, o en una marca registrada famosa, d'acord amb el que preveu l'article 8 de la Llei esmentada, l'escrit d'oposició ha d'estar acompanyat preferentment de les proves que acreditin el coneixement notori o el renom de les marques anteriors. Si l'oposició es basa en algun dels drets anteriors previstos en els articles 9 i 10 de la Llei esmentada, l'escrit d'oposició ha d'anar acompanyat de les proves adequades que acreditin la titularitat i l'àmbit de protecció d'aquests drets anteriors.»

«4. El que disposen els apartats 2, 3 i 4 de l'article 60 d'aquest Reglament és aplicable a la presentació de proves en el tràmit d'oposició.»

Deu. Es modifica l'apartat 2 de l'article 21, que queda redactat de la manera següent:

«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 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, o, si escau, presentar la declaració que preveu l'apartat 2 de l'article 21 de la Llei esmentada. Així mateix, pot sol·licitar que el titular de la marca oponent provi l'ús d'aquesta de conformitat amb el que preveu l'article 21.3 de la Llei.»

Onze. S'introdueix un nou article 21 bis, amb la redacció següent:

«Article 21 bis. *Prova d'ús.*

1. La petició de la prova d'ús d'una marca oponent, de conformitat amb el que preveu l'article 21.3 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, només és admissible si s'efectua formalment i expressament en un document separat i de manera incondicional, en el termini que preveu l'article 20.2 d'aquest Reglament.

2. En cas que s'hagi presentat una sol·licitud de prova d'ús d'una marca anterior que compleixi els requisits de l'article 21.3 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de donar trasllat d'aquesta sol·licitud a l'oponent perquè en el termini d'un mes en presenti la prova d'ús corresponent. Si en el termini esmentat l'oponent no aporta cap prova o aquesta és insuficient o, si escau, no s'acredita cap causa justificativa per a la falta d'ús, es desestima l'oposició.

3. La prova d'ús de la marca ha de contenir indicacions sobre el lloc, el temps, l'abast i la naturalesa de l'ús de la marca oponent en relació amb els productes o serveis per als quals estigui registrada i es basi l'oposició.

4. Les proves d'ús s'han de limitar a la presentació de documents i elements acreditatius com factures, catàlegs, llistes de preus, anuncis, envasos, etiquetes, fotografies i declaracions escrites rellevants. És aplicable a la prova d'ús el que preveuen els apartats 3 i 4 de l'article 60 d'aquest Reglament.

5. En cas que les proves aportades no estiguin redactades en idioma espanyol, de conformitat amb l'article 11.9 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, l'oponent ha de presentar al mateix temps una traducció a la llengua esmentada de les parts rellevants d'aquestes proves.

6. La petició de la prova d'ús es pot presentar al mateix temps que les al·legacions de contestació al suspens que preveu l'article 21.1 d'aquest Reglament. Aquestes al·legacions també es poden presentar juntament amb les que es formulin en resposta a la prova d'ús.

7. Rebuda la prova d'ús, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques n'ha de donar trasllat al sol·licitant perquè en el termini d'un mes hi presenti les al·legacions i observacions que consideri oportunes.»

Dotze. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l'article 22, que queden redactats de la manera següent:

«1. Transcorregut el termini prescrit per a la contestació al suspens o, si s'escau, els terminis que preveuen els apartats 2 i 7 de l'article 21 bis, hi hagin contestat o no els interessats, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de resoldre l'expedient, i acordar la concessió o denegació total o parcial del registre de la marca, especificant, succintament, els motius en què es basa la resolució.

2. En cas que el sol·licitant en la contestació al suspens o a la prova d'ús hagi dividit la sol·licitud i hagi separat els productes o serveis afectats per la suspensió o l'oposició dels no afectats, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, una vegada admesa la divisió, ha d'acordar la concessió del registre de la sol·licitud divisional no afectada per la suspensió o l'oposició i resoldre, d'acord amb l'apartat anterior, la sol·licitud divisional afectada per la suspensió o l'oposició.»

Tretze. Es modifica l'apartat 3 de l'article 23, que queda redactat de la manera següent:

«3. La publicació de la concessió directa del registre d'una marca per transformació d'un registre internacional o marca de la Unió ha d'incloure, a més de les dades a què es refereixen els apartats 2 i 3 de l'article 16 d'aquest Reglament, les següents:

- a) Una menció que es tracta d'una concessió directa per transformació.
- b) Data d'adopció de l'acord de concessió directa.
- c) Data de concessió a Espanya del registre internacional transformat o data de concessió a l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea de la marca de la Unió transformada, segons escaigui.»

Catorze. Es modifica l'article 24, que queda redactat de la manera següent:

«Article 24. *Expedició del títol de registre de la marca:*

1. Ordenada la publicació del registre de la marca, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d'expedir electrònicament el títol registre d'aquesta, en què han de constar els elements següents:

- a) El número de la marca.
- b) El nom del titular.

c) La representació de la marca o, quan aquesta es faciliti en forma d'arxiu electrònic no reproduïble en paper, un enllaç amb l'arxiu esmentat.

d) La data de presentació de la sol·licitud, de concessió del registre i, si s'escau, de la prioritat atorgada.

e) Si escau, la descripció de la marca i la indicació dels elements no reivindicats en exclusiva.

f) La llista de productes o serveis per als quals hagi quedat registrada, amb el número de la Classificació internacional a què pertanyin.

2. En el cas de marques transformades, a més dels elements assenyalats a l'apartat anterior, han de figurar en el títol registre la marca d'origen i el seu número, la data de presentació a l'oficina d'origen i, si s'escau, les dades relatives a l'antiguitat reivindicada.»

Quinze. Es modifica l'article 25, que queda redactat de la manera següent:

«Article 25. *Avís de l'expiració del registre de la marca.*

L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de comunicar al titular de la marca, a efectes merament informatius, la pròxima expiració del seu registre almenys sis mesos abans de l'expiració esmentada. L'absència d'aquesta comunicació no afecta l'expiració del registre, ni determina l'ampliació del termini legal de renovació.»

Setze. S'inclou un nou apartat 4 a l'article 26, amb la redacció següent:

«4. De conformitat amb el que preveu l'article 32.8 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, el pagament de la taxa de renovació es considera una sol·licitud de renovació total de la marca si el pagament esmentat s'efectua electrònicament i en el document que habiliti a aquest efecte l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. Aquesta modalitat de renovació només es pot efectuar en els sis mesos anteriors a l'expiració del registre, sempre que no hi hagi cap modificació del titular registral o de les altres dades registrals de la marca.»

Disset. Es modifica l'apartat 6 de l'article 34, que queda redactat de la manera següent:

«6. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques no ha d'inscriure transmissions a favor d'entitats que, pel fet de no tenir personalitat jurídica, no puguin ser titulars de marques d'acord amb el que preveu l'article 3.1 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre.»

Divuit. Es modifica l'article 36, que queda redactat de la manera següent:

«Article 36. *Renúncia total o parcial de la marca.*

1. La sol·licitud de renúncia de la marca d'acord amb el que disposa l'article 56 de la Llei s'ha de presentar davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques o l'òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent i ha d'incloure:

a) Una indicació que se sol·licita la renúncia parcial o total de la marca.

b) El nom i l'adreça del titular de la marca, d'acord amb el que disposa el paràgraf b) de l'article 1.1 d'aquest Reglament.

c) El número de registre de la marca la renúncia de la qual se sol·licita.

d) En cas que s'hagi designat un representant, el nom i l'adreça, d'acord amb el que preveu el paràgraf f) de l'article 1.1 d'aquest Reglament.

e) En cas que se sol·liciti la renúncia únicament en relació amb alguns dels productes i serveis per als quals està registrada la marca, els productes i els serveis per als quals s'efectua la renúncia, agrupats segons la classe a la qual pertanyin de la Classificació internacional, precedit cada grup pel número de la seva classe.

Quan la renúncia afecti tots els productes o serveis d'una classe, n'hi ha prou d'indicar el número d'aquesta classe.

f) Signatura del titular de la marca o del seu representant.

2. Quan, d'acord amb el que preveu l'apartat 3 de l'article 56 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, sigui necessari per acceptar la renúncia que consti el consentiment del titular d'algun dret inscrit sobre la marca, n'hi ha prou d'adjuntar a la sol·licitud una declaració signada pel titular del dret o pel seu representant que digui que s'accepta la renúncia.

3. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d'examinar si la sol·licitud de renúncia compleix els requisits i les condicions que preveuen la Llei 17/2001 i aquest Reglament. En cas que hi hagi irregularitats, se suspèn la tramitació i s'han de notificar les irregularitats a l'interessat perquè, en el termini d'un mes, a comptar de la publicació de la suspensió en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial», les contesti.

Si en el termini establert no s'esmenen els defectes assenyalats, es denega la inscripció de la renúncia sol·licitada.

4. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de publicar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» l'acord d'acceptació de la renúncia, i ha d'especificar, en cas de renúncia parcial, els productes i serveis que hagin estat objecte de la renúncia i aquells per als quals hagi quedat subsistent la marca. En cas de renúncia total s'ha de procedir a la cancel·lació del registre de la marca.»

Dinou. Es modifica l'article 39, que queda redactat de la manera següent:

«Article 39. *Noms comercials.*

1. A la sol·licitud de registre de nom comercial s'ha d'indicar expressament que se sol·licita aquesta modalitat de signe distintiu. S'ha de fer la mateixa menció en les altres sol·licituds que es presentin referides a un nom comercial.

2. Els noms comercials s'han d'ajustar a les previsions de l'article 2. A aquests efectes, la seva representació es pot presentar en suport electrònic de vídeo o àudio.

3. Si es compleixen les condicions que preveu l'apartat 4 de l'article 30 d'aquest Reglament, la sol·licitud d'inscripció de la transmissió d'un nom comercial o de la seva sol·licitud es pot efectuar conjuntament amb sol·licituds o registres de marques.»

Vint. En el títol VII s'introdueixen les modificacions següents:

- a) L'enunciat del títol VII passa a ser «Marques internacionals i marques de la Unió».
- b) Es modifica l'article 42, que queda redactat de la manera següent:

«Article 42. *Sol·licitud de transformació d'una marca de la Unió.*

1. La sol·licitud de transformació d'una marca de la Unió s'ha de presentar en el termini de dos mesos a comptar de la recepció de la petició de transformació per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques acompanyada dels documents i complint els requisits que preveu l'apartat 2 de l'article 86 de la Llei 17/2001. La sol·licitud esmentada es pot presentar utilitzant el formulari que habiliti a aquest efecte l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

2. Quan, d'acord amb l'apartat 3 de l'article 86 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques consideri que la sol·licitud de transformació no pot ser acceptada perquè hi concorre algun dels motius que preveu l'article 139.2 del Reglament (UE) 2017/1001 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de juny de 2017, sobre la marca de la Unió Europea, ho ha de notificar al sol·licitant i li ha d'atorgar el termini d'un mes perquè presenti les seves al·legacions. Aquest mateix termini es concedeix al sol·licitant quan, de conformitat amb l'apartat

4 de l'article esmentat de la dita Llei, es consideri que la marca de la Unió no pot ser concedida directament. Una vegada rebuda la contestació del sol·licitant, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de resoldre el que escaigui.

3. En cas de transformació d'una marca de la Unió ja registrada, cal atènyer-se al que preveu l'apartat 4 de l'article 86 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, i no s'ha de publicar la sol·licitud, sinó la concessió del registre d'acord amb el que preveu l'article 23.3 d'aquest Reglament.»

Vint-i-u. Es modifica l'apartat 4 de l'article 49, que queda redactat de la manera següent:

«4. Les notificacions electròniques s'han de fer transmetent una còpia electrònica del document tal com preveu l'apartat 1.»

Vint-i-dos. L'article 50 queda redactat de la manera següent:

«Article 50. *Comunicacions dels interessats.*

1. Les sol·licituds de registre de marca, així com qualsevol altra sol·licitud que prevegin la Llei 17/2001, de 7 de desembre, o aquest Reglament, i totes les altres comunicacions adreçades a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques o als òrgans competents de les comunitats autònomes pels interessats s'han de fer mitjançant la presentació a aquesta Oficina o als òrgans competents o als llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, del document signat de què es tracti.

2. Les sol·licituds i comunicacions esmentades també es poden fer mitjançant la presentació del document per mitjans electrònics. El director de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d'establir les condicions, els requisits i les característiques d'aquests mitjans de presentació o transmissió, com ara l'equip, l'aplicació o el material que s'hagin d'utilitzar i els detalls tècnics de comunicació. El registre electrònic per a la recepció de sol·licituds transmeses per mitjans electrònics s'ha d'ajustar al que disposa l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

3. Quan les sol·licituds i comunicacions es transmetin a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques per mitjans electrònics, la menció del nom del remitent es considera equivalent a la signatura.»

Vint-i-tres. Es modifica l'article 52, que queda redactat de la manera següent:

«Article 52. *Forma i contingut del Registre de marques.*

1. El Registre de marques a què es refereix l'article 1 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, es pot portar en forma de base de dades electrònica.

2. En el Registre de marques s'hi han d'inscriure, en relació amb les marques nacionals, marques internacionals i noms comercials, les mencions següents:

- a) Número de la sol·licitud de registre.
- b) Data de presentació de la sol·licitud.
- c) Nom, adreça i nacionalitat del sol·licitant o titular del registre i l'Estat en què tingui el domicili, la seu o l'establiment.
- d) Nom i adreça professional del representant, sempre que no es tracti del representant al qual es refereix l'apartat 3 de l'article 56 d'aquest Reglament.
- e) La representació de la marca o del nom comercial amb indicació del seu tipus d'acord amb el que preveu l'article 2.3 d'aquest Reglament; i, quan escaigui, una descripció de la marca o del nom comercial. Quan la representació s'hagi subministrat en forma d'arxiu electrònic, un enllaç amb l'arxiu esmentat. Quan es tracti d'una marca o un nom comercial de color d'acord amb el que preveu la lletra f) de l'article 2.3 abans esmentat, la indicació del color o els colors reivindicats amb el seu codi de referència.

f) La llista de productes i serveis, agrupats de conformitat amb les classes de la Classificació internacional. Cada grup ha d'anar precedit del número de la classe a què correspongui i ha de figurar en l'ordre seguit per la Classificació internacional.

g) Les indicacions relatives a la prioritat unionista reivindicada.

h) Les indicacions relatives a la reivindicació de prioritat d'exposició.

i) Les indicacions relatives a la reivindicació de l'antiguitat.

j) La declaració del sol·licitant, excloent de la protecció algun dels elements de la marca o del nom comercial o, si s'escau, la menció que el sol·licitant ha reivindicat, d'acord amb el que disposa l'article 1, apartat 3, d'aquest Reglament, que la marca o el nom comercial han adquirit un caràcter distintiu com a conseqüència de l'ús que se n'ha fet.

k) La indicació que es tracta d'una marca col·lectiva, de garantia o internacional.

l) La indicació que es tracta d'una marca nacional per transformació d'un registre internacional o una marca de la Unió i les dades relatives a aquestes sol·licituds o registres (data de presentació i número de sol·licitud o registre).

m) La indicació que es tracta d'una sol·licitud divisional i la data de presentació i el número de la sol·licitud o registre de què procedeix.

n) La indicació que es tracta d'un registre fusionat i la data de presentació i números dels registres de què procedeix.

o) Data de l'acord de desistiment de la sol·licitud i, si s'escau, de la seva publicació.

p) Data de publicació de la sol·licitud.

q) Els signes anteriors, identificats pel seu número de sol·licitud, respecte dels quals, en virtut del que preveu l'article 15.2 d'aquest Reglament, se n'hagi comunicat la publicació de la sol·licitud als seus titulars.

r) Data de la suspensió i de la publicació.

s) Data de l'acord de denegació o concessió del registre i de la seva publicació.

t) Dades relatives a la interposició i resolució dels recursos administratius i jurisdiccionals.

u) Dades relatives a la subscripció d'un conveni arbitral, al laude que es dicti i, si s'escau, als recursos interposats contra aquest i a les resolucions adoptades en relació amb aquests.

3. En el Registre de marques també s'han d'inscriure les dades següents:

a) Qualsevol modificació del nom, l'adreça o la nacionalitat del titular o sol·licitant del registre, o de l'Estat en el qual tingui el domicili, la seu o l'establiment.

b) Qualsevol modificació del nom o l'adreça professional del representant, excepte quan es tracti del representant a qui es refereix l'apartat 3 de l'article 56 d'aquest Reglament.

c) Quan es designi un nou representant, el nom i l'adreça professional.

d) Qualsevol modificació de la marca o del nom comercial d'acord amb el que disposa l'article 33 de la Llei 17/2001.

e) La menció de la modificació del Reglament d'ús de les marques col·lectives o de garantia d'acord amb el que disposen, respectivament, els articles 65 i 71 de la Llei 17/2001.

f) Les sol·licituds de transmissió total o parcial de la sol·licitud o el registre i la data de denegació o concessió de la inscripció.

g) La constitució, modificació o cessió d'un dret real i la data de la denegació o concessió de la inscripció. En el cas d'una hipoteca mobiliària, s'ha d'anotar la data de la seva inscripció en el Registre de béns mobles.

h) Les mesures d'execució forçosa i els procediments de concurs de creditors o anàlegs.

i) Les sol·licituds d'inscripció, modificació o cessió de llicències i la data de denegació o concessió de la seva inscripció.

j) Les sol·licituds de cancel·lació de les inscripcions esmentades en els paràgrafs g), h) i i) i la data d'inscripció de la seva cancel·lació.

k) La sol·licitud de renovació del registre i la seva data de concessió o denegació i publicació.

l) La sol·licitud de renúncia del registre i de la seva cancel·lació.

m) La data de l'acord de caducitat per falta de renovació i de la seva publicació.

n) Les sol·licituds i demandes de nul·litat i caducitat, les accions reivindicatòries i les resolucions i sentències dictades sobre aquestes, de conformitat amb el que preveuen els articles 2 i 61 ter de la Llei 17/2001, de 7 de desembre.

4. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques pot inscriure en el Registre de marques altres mencions, a més de les que preveuen els apartats anteriors.»

Vint-i-quatre. S'afegeix un nou apartat 6 a l'article 54, amb la redacció següent:

«6. La consulta pública d'expedients també es pot fer en línia sobre els mitjans tècnics d'emmagatzematge, i en aquest cas no en neix l'obligació de pagar la taxa de consulta pública.»

Vint-i-cinc. Es modifica l'article 55, que queda redactat de la manera següent:

«Article 55. *Conservació d'expedients.*

1. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de conservar els expedients de qualsevol procediment relatiu a una sol·licitud o a un registre de marca o nom comercial. El director de l'Oficina ha d'establir la forma de conservació dels expedients de conformitat amb el que disposa la legislació vigent.

2. La conservació dels expedients electrònics, dels expedients en format electrònic, i de les seves còpies de seguretat, ha de ser per temps il·limitat. Els documents originals presentats per les parts, una vegada traslladats a format electrònic, així com tots els documents que no es puguin passar a aquest format, es poden destruir amb subjecció al que es disposa amb caràcter general per a l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics.

3. En el cas d'expedients o una part d'expedients conservats en format no electrònic, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de conservar els expedients esmentats durant almenys cinc anys a partir del final de l'any en què:

a) La sol·licitud hagi estat denegada, desistida o es consideri que se n'ha desistit.

b) El registre de la marca o del nom comercial hagi expirat totalment d'acord amb el que disposa la lletra a) de l'article 54.3 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre.

c) S'hagi inscrit al Registre la renúncia total de la marca o del nom comercial d'acord amb el que disposa la lletra b) de l'article 54.3 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre.

d) La marca o el nom comercial hagin estat totalment cancel·lats del Registre d'acord amb el que disposa l'apartat 5 de l'article 61 ter de la Llei 17/2001, de 7 de desembre.

4. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de conservar els expedients de tots els registres respecte dels quals s'hagi reivindicat la seva antiguitat en una marca de la Unió, encara que s'hagi renunciat a aquests registres o s'hagin deixat extingir pel titular una vegada registrada la marca de la Unió i mentre la marca de la Unió continuï en vigor.»

Vint-i-sis. Es modifica l'article 56, que queda redactat de la manera següent:

«Article 56. *Representació.*

1. Llevat del que disposa l'apartat següent, ningú té l'obligació de fer-se representar davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques o els òrgans competents de les comunitats autònomes. No obstant això, en cas que l'interessat actuï per si mateix i no tingui domicili ni seu social en el territori de l'Estat espanyol, ha de designar, a l'efecte de notificacions, una adreça postal a Espanya o a l'Espai Econòmic Europeu o, alternativament, indicar que les notificacions li siguin adreçades per qualsevol altre mitjà tècnic de comunicació de què disposi l'Oficina esmentada.

2. Sens perjudici del que disposa l'últim incís de l'apartat següent, les persones físiques o jurídiques que no tinguin ni domicili ni establiment industrial o comercial efectiu i seriós a l'Espai Econòmic Europeu s'han de fer representar, d'acord amb el que disposa l'article 175.2 de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents, mitjançant un agent de la propietat industrial en qualsevol dels procediments que estableixen la Llei 17/2001, de 7 de desembre, o aquest Reglament.

3. Les persones físiques o jurídiques que tinguin el seu domicili o un establiment industrial o comercial efectiu i seriós a l'Espai Econòmic Europeu poden actuar mitjançant un empleat d'aquestes, sempre que aquest empleat acrediti davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques o els òrgans competents de la comunitat autònoma corresponent el seu poder de representació i compleixi les condicions que estableix l'apartat 1 als efectes de notificacions. L'empleat d'una persona jurídica de les que preveu aquest apartat també pot actuar en representació d'altres persones jurídiques que estiguin econòmicament vinculades amb aquella, fins i tot si aquestes persones jurídiques no tenen ni domicili, ni establiment industrial o comercial efectiu i seriós a l'Espai Econòmic Europeu.

4. Als efectes del que disposa l'article 1.1.f) d'aquest Reglament, es considera que el representant té una sucursal seriosa i efectiva en el territori de la comunitat autònoma de presentació de la sol·licitud si té un acord de col·laboració amb un altre representant o si actua per mitjà d'empleats, auxiliars o mandataris, domiciliats qualssevol d'ells en el territori de la comunitat autònoma esmentada.

Vint-i-set. S'introdueix un nou títol IX, amb la redacció següent:

«TÍTOL IX

Sol·licitud de nul·litat i caducitat

Article 58. *Contingut de la sol·licitud de nul·litat o caducitat.*

1. La sol·licitud de nul·litat o caducitat d'una marca ha d'incloure:

a) El nom i l'adreça de la persona que formula la sol·licitud, d'acord amb el que preveuen les lletres b) i c) de l'article 1.1 d'aquest Reglament.

b) En cas que s'actuï per mitjà d'un representant, el nom i l'adreça d'aquest, d'acord amb el que preveu la lletra f) de l'article 1.1 d'aquest Reglament.

c) El número de la marca la nul·litat o caducitat de la qual se sol·licita i el nom del seu titular.

d) La causa en què es basa la sol·licitud de nul·litat o caducitat mitjançant una declaració en el sentit que es compleixen els requisits que estableixen els articles 51, 52, 54, 66, 67, 72, 73 i 91 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre.

e) La indicació dels productes o serveis respecte dels quals se sol·licita la nul·litat o caducitat de la marca. En absència d'aquesta indicació, es considera que la sol·licitud es formula contra tots els productes o serveis emparats per la marca impugnada.

- f) El justificant de pagament de la taxa de sol·licitud de nul·litat o caducitat.
- g) Signatura de l'interessat o del seu representant.

2. A més dels requisits que estableix l'apartat anterior, les sol·licituds de nul·litat basades en causes relatives han d'incloure:

a) Quan la sol·licitud de nul·litat es basi en una marca anterior de les que preveuen les lletres a), b) i c) de l'article 6.2 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, el número de la marca esmentada, la seva data de presentació o prioritat, i si aquesta està sol·licitada o registrada.

b) Si la sol·licitud de nul·litat es basa en una marca anterior notòriament coneguda en el sentit de l'article 6.2.d) de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, una indicació en aquest sentit i una representació d'aquesta.

c) Si la sol·licitud es basa en una marca anterior famosa d'acord amb el que preveu l'article 8 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, a més de les mencions que assenyalen la lletra a) anterior, una indicació en aquest sentit.

d) Quan la sol·licitud de nul·litat es basi en algun dels drets anteriors que preveuen els articles 9 i 10 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, una indicació de la naturalesa del dret anterior en què es basa la sol·licitud i la seva representació. Si el dret anterior és un dels que preveu l'apartat 3 de l'article 9, la data de sol·licitud del registre o, si no està disponible, la data a partir de la qual es concedeix la protecció.

e) Si la sol·licitud de nul·litat es basa en un registre o sol·licitud anterior, una representació d'aquest registre o sol·licitud. Si es tracta d'una marca anterior en color, la representació ha de ser en color.

f) La indicació dels productes o serveis en què es basa cadascun dels motius de la sol·licitud de nul·litat.

g) En cas que presenti la sol·licitud de nul·litat un llicenciatari o una persona facultada per exercir un dret anterior, l'acreditació de l'autorització o el dret que el faculti per presentar la sol·licitud esmentada.

3. Quan la sol·licitud de nul·litat presentada de conformitat amb l'article 52 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, es basi en més d'una marca o un dret anterior, són aplicables els apartats 1, lletra d), i 2 d'aquest article per a cadascuna de les marques o els drets esmentats.

4. La sol·licitud pot incloure les raons, els motius i els fonaments en què es basa la sol·licitud i les proves acreditatives que es considerin pertinents.

Article 59. Inadmissió de la sol·licitud de nul·litat o caducitat.

1. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d'inadmetre la sol·licitud de nul·litat o caducitat quan no compleixi el que disposen les lletres c), d) i f) de l'article 58.1 o, quan escaigui, les lletres a), b) o d), primera frase, de l'article 58.2 d'aquest Reglament.

2. Si la sol·licitud de nul·litat o caducitat no s'ajusta a les altres disposicions de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, o d'aquest Reglament, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de notificar les irregularitats observades al sol·licitant perquè en el termini de deu dies les repari. Si en el termini esmentat les irregularitats no es reparen, l'Oficina ha de decretar la inadmissió de la sol·licitud.

3. L'Oficina ha d'informar el sol·licitant i el titular de la marca de les resolucions adoptades de conformitat amb el que disposen els apartats anteriors i n'ha de publicar una menció en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial».

Article 60. *Fonamentació de la sol·licitud de nul·litat o caducitat.*

1. El sol·licitant ha de presentar els fets, les proves i les al·legacions en suport de la seva sol·licitud fins al tancament de la fase contradictòria del procediment de nul·litat o caducitat. En particular, el sol·licitant ha d'aportar el següent:

a) En cas d'una sol·licitud presentada d'acord amb l'article 51 o a l'article 54, apartat 1, lletres b) o c) de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, els fets, les proves i els arguments en suport dels motius en què es basa la sol·licitud de nul·litat o caducitat.

b) En cas que la sol·licitud es basi en una marca anterior de la Unió, proves del registre o de la sol·licitud de registre de la marca esmentada, com ara una còpia del certificat de registre o del certificat de presentació de la sol·licitud i, si s'escau, de l'últim certificat de renovació que acrediti la vigència d'aquesta marca.

c) En cas que la sol·licitud es basi en una marca anterior notòriament coneguda en el sentit de l'article 6.2.d) de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, una prova de l'existència o el registre de la marca esmentada i que aquesta és notòriament coneguda a Espanya per als productes o serveis en què es basa la sol·licitud de nul·litat esmentada.

d) En cas que la sol·licitud es basi en una marca anterior famosa en el sentit de l'article 8 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, a més de les proves a què es refereix la lletra b) d'aquest apartat, una prova que la marca té renom a Espanya o a la Unió per als productes o serveis en què es basa la sol·licitud de nul·litat esmentada, així com una prova o al·legacions que demostrin que l'ús sense justa causa de la marca impugnada s'aprofitaria indegudament del caràcter distintiu o el renom de la marca anterior, o bé seria perjudicial per al caràcter distintiu esmentat o el renom esmentat.

e) En cas que la sol·licitud es basi en algun dels motius que preveuen les lletres a) i b) de l'article 9.1 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, una prova de l'existència del nom, els cognoms o un altre signe identificatiu de la persona afectada i, si s'escau, de l'abast i la divulgació entre la generalitat del públic del mitjà d'identificació esmentat.

f) En cas que la sol·licitud es basi en algun dels motius que preveu la lletra c) de l'article 9.1 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, una prova de l'adquisició, l'existència continuada i l'àmbit de protecció del dret anterior, així com una acreditació que el sol·licitant té dret a presentar la sol·licitud.

g) En cas que la sol·licitud es basi en la lletra d) de l'article 9.1 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, una prova de l'ús o del coneixement notori del signe en el trànsit econòmic del conjunt del territori nacional.

h) En cas que la sol·licitud es basi en una denominació d'origen o en una indicació geogràfica protegida segons el que preveu article 9.3 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, una prova de l'adquisició, l'existència continuada i l'àmbit de protecció del dret esmentat.

i) En cas que la sol·licitud es basi en la inexistència del consentiment del titular de la marca tal com preveu l'article 10.1 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, una prova de la propietat de la marca esmentada i de la relació amb l'agent o el representant.

2. Quan els elements de prova relatius a la presentació o el registre dels drets anteriors a què es refereixen les lletres b), c), d), f) i h) de l'apartat anterior constin en una base de dades oficial accessible en línia de manera gratuïta i en idioma espanyol, la part que presenti la sol·licitud de nul·litat pot aportar aquestes proves fent referència a la base de dades esmentada.

3. Els documents i altres proves s'han d'adjuntar en annexos que s'han de numerar consecutivament. La presentació ha d'incloure un índex que contingui, per a cada document o element de prova presentat com a annex:

- a) el número de l'annex;
- b) una descripció breu del document o de l'element i, si escau, el nombre de pàgines;
- c) una indicació de les parts concretes del document o l'element que invoca en suport de les seves al·legacions, si escau;
- d) el número de pàgina de les al·legacions en la qual s'esmenta el document o l'element.

Si l'índex o els annexos no compleixen aquests requisits, l'Oficina pot requerir a l'interessat que en el termini que preveu l'article 61.5 repari les irregularitats detectades. Si en el termini esmentat les irregularitats no es reparen, el document o l'element irregular no s'ha de tenir en compte.

4. El Director de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques pot disposar mitjançant una resolució les maneres de presentació, les especificacions tècniques, els formats i els suports en què els interessats han de presentar les seves proves.

Article 61. *Examen de fons de la sol·licitud de nul·litat o caducitat.*

1. Si la sol·licitud és admesa, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d'enviar una comunicació a les parts mitjançant la qual les ha d'informar que s'ha iniciat la fase contradictòria del procediment de caducitat o de nul·litat i ha de requerir al titular de la marca impugnada que presenti les seves observacions en el termini de dos mesos.

2. En cas que l'Oficina Espanyola de Patents i Marques hagi requerit a una part, de conformitat amb l'article 59.1 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, que formuli observacions i la part esmentada no hagi presentat cap observació dins del termini establert, l'Oficina ha de procedir al tancament de la fase contradictòria del procediment i s'ha de pronunciar sobre la caducitat o nul·litat d'acord amb les proves de què disposi.

3. En cas que el sol·licitant no hagi presentat els fets, les al·legacions o les proves necessaris per fonamentar la seva sol·licitud, aquesta s'ha de desestimar per infundada.

4. Qualsevol observació presentada per les parts s'ha de notificar a l'altra part interessada. Quan aquesta no contingui elements nous o ja s'hagin reunit els elements necessaris per dictar una resolució en l'assumpte, la notificació és facultativa.

5. Si l'Oficina Espanyola de Patents i Marques fa ús de la facultat que li confereix la segona frase de l'apartat 1 de l'article 59 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, ha de concedir a la part requerida un termini no superior a un mes ni inferior a deu dies perquè hi presenti les seves observacions.

6. Quan el titular de la marca impugnada renunciï als productes o serveis contra els quals s'hagi formulat la sol·licitud de nul·litat o caducitat, o la marca esmentada hagi expirat o hagi estat anul·lada en un procés paral·lel, s'ha de tancar el procediment, llevat que el sol·licitant demostrï un interès legítim a obtenir una resolució sobre el fons.

7. En cas que el titular renunciï parcialment a la marca impugnada mitjançant la supressió d'alguns dels productes o serveis contra els quals s'adreça la sol·licitud, l'Oficina ha de requerir al sol·licitant que declari, dins del termini que se li atorgui d'acord amb l'apartat 5, si manté la seva sol·licitud i, en cas afirmatiu, contra quins dels productes i serveis restants. En cas que el sol·licitant retiri la sol·licitud en vista de la renúncia, o s'informi l'Oficina d'un acord entre les parts, el procediment finalitza.

8. En cas que el titular vulgui renunciar a la marca impugnada, ho ha de fer mitjançant un document separat.

Article 62. *Suspensió i sobreseïment de sol·licituds de nul·litat o caducitat.*

1. Quan es presentin diverses sol·licituds de nul·litat o caducitat contra la mateixa marca, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques les ha de tramitar seguint l'ordre d'incoació, i ha de decretar la suspensió d'ofici de les altres sol·licituds presentades. L'Oficina n'ha d'informar els sol·licitants afectats.

2. Si com a conseqüència d'un procediment previ de nul·litat o caducitat es dicta una resolució ferma que determini l'extinció de la marca impugnada, les sol·licituds de nul·litat o caducitat que hagin estat suspeses d'acord amb l'apartat anterior queden sobresegudes, llevat que el sol·licitant acrediti un interès legítim a obtenir una resolució sobre el fons de la seva sol·licitud. L'Oficina ha d'informar del sobreseïment les parts afectades.

3. En cas de sobreseïment, a petició de l'interessat, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de reemborsar el cinquanta per cent de la taxa de nul·litat o caducitat abonada.

Article 63. *Prova d'ús en les sol·licituds de nul·litat o caducitat.*

1. Quan es tracti d'una sol·licitud de caducitat basada en els articles 54.1.a) i 57 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, l'Oficina ha d'instar el titular de la marca impugnada a aportar, en el termini de dos mesos, la prova de l'ús efectiu de la marca esmentada o la concurrència de causes justificatives de la falta d'ús. En cas que, en el termini indicat, el titular no porti la prova esmentada o la concurrència de causes justificatives de la falta d'ús o, si s'escau, les proves o causes al·legades siguin manifestament insuficients o no siguin pertinents, s'ha de declarar la caducitat de la marca impugnada. L'article 21 bis, apartats 3, 4, 5 i 7, d'aquest Reglament s'ha d'aplicar mutatis mutandis.

2. La petició de la prova d'ús d'acord amb el que disposa l'article 59, apartats 2, 3 i 7, de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, s'admet si el titular de la marca impugnada presenta una petició incondicional en un document separat dins del termini que preveu l'article 61, apartat 1, d'aquest Reglament. En cas que el titular de la marca impugnada hagi presentat una sol·licitud de prova de l'ús de la marca anterior que compleixi els requisits de l'article 59, apartats 2, 3 i 7, de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, l'Oficina ha de requerir al sol·licitant de la nul·litat que porti les proves exigides en el termini d'un mes. En cas que, en el termini indicat, el sol·licitant de la nul·litat no faciliti les proves esmentades o acrediti la concurrència de causes justificatives de la falta d'ús o els motius al·legats siguin manifestament insuficients o no siguin pertinents, l'Oficina ha de denegar la sol·licitud de declaració de nul·litat en la mesura en què es basi en la marca anterior esmentada. L'article 21 bis, apartats 3, 4, 5 i 7, d'aquest Reglament s'ha d'aplicar mutatis mutandis.

3. La petició de la prova d'ús pot anar acompanyada de les al·legacions de contestació a la sol·licitud de nul·litat formulada. Les al·legacions esmentades també es poden presentar juntament amb les que es formulin en resposta a la prova d'ús presentada.»

Vint-i-vuit. La disposició addicional tercera queda redactada de la manera següent:

«Disposició addicional tercera. *Còmput de terminis.*

Els terminis establerts en aquest Reglament es computen d'acord amb el que disposa l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.»

Disposició transitòria primera. *Règim transitori de la prova d'ús.*

Als procediments sobre marques i noms comercials iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquest Reglament no els és aplicable el que disposen els apartats 10 i 11 de l'article únic (articles 21.2 frase final i 21 bis).

Disposició transitòria segona. *Règim transitori dels procediments administratius de nul·litat i caducitat.*

L'apartat vint-i-set de l'article únic s'aplica a partir del dia 14 de gener de 2023, sense perjudici de l'aplicació immediata dels preceptes a què remetin altres parts del Reglament.

Disposició derogatòria única. *Derogació normativa.*

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que contradiguin el que disposa aquest Reial decret o s'hi oposin.

Disposició final primera. *Títol competencial.*

Aquest Reial decret es dicta a l'empara de la competència exclusiva atribuïda a l'Estat en matèria de legislació sobre propietat industrial per l'article 149.1.9a de la Constitució espanyola.

Disposició final segona. *Incorporació de dret de la Unió Europea.*

Mitjançant aquesta norma s'incorpora al dret espanyol l'article 39 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2015, relativa a l'aproximació de les legislacions dels estats membres en matèria de marques.

Disposició final tercera. *Entrada en vigor.*

Aquest Reial decret entra en vigor l'endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Madrid, 26 d'abril de 2019.

FELIPE R.

La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme,
MARÍA REYES MAROTO ILLERA