



---

**CERTIFICACIÓN DE ACUERDO RELATIVO A INFORME**

---

**Acto que se certifica:** Acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del día 25 de mayo de 2023, por el que se ha aprobado el siguiente:

**INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS, LA LEY 20/2003, DE 7 DE JULIO, DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL Y LA LEY 24/2015, DE 24 DE JULIO, DE PATENTES**

**I. ANTECEDENTES**

**1.-** Con fecha 21 de junio de 2022, procedente de la Secretaría de Estado de Justicia del Ministerio de Justicia, tuvo entrada en el Consejo General del Poder Judicial, a efectos de evacuación del correspondiente informe conforme a lo dispuesto en el artículo 561.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, y Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

**2.-** La Comisión Permanente del Consejo, en su reunión de 29 de junio de 2022, designó Ponente de este informe al Vocal don José Antonio Ballesterero Pascual.

**II. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA FUNCIÓN CONSULTIVA DEL CGPJ**

**3.-** La función consultiva del Consejo General del Poder Judicial a que se refiere el artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en la redacción dada a dicho precepto por la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio), tiene por objeto los anteproyectos de leyes y disposiciones generales que afecten total o parcialmente, entre otras materias expresadas en el citado precepto legal, a "[n]ormas procesales o que afecten a aspectos jurídico-constitucionales de la tutela ante los Tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales" (apartado 6 del art. 561.1 LOPJ).

**4.-** Atendiendo a este dictado, en aras a una correcta interpretación del alcance y sentido de la potestad consultiva que allí se prevé a favor de este Consejo, y considerado el contenido del Anteproyecto remitido, el informe que se emite se centrará en el examen y alcance de las normas sustantivas



con el señalado alcance y de las normas procesales que en él se incluyen específicamente.

**5.-** Sin perjuicio de lo anterior, y con arreglo al principio de colaboración entre los órganos constitucionales, el Consejo General del Poder Judicial ha venido indicando la oportunidad de efectuar en sus informes otras consideraciones relativas, en particular, a cuestiones de técnica legislativa o de orden terminológico, con el fin de contribuir a mejorar la corrección de los textos normativos y, por consiguiente, a su efectiva aplicabilidad en los procesos judiciales, por cuanto son los órganos jurisdiccionales quienes, en última instancia, habrán de aplicar posteriormente las normas sometidas a informe de este Consejo, una vez aprobadas por el órgano competente.

**6.-** El Anteproyecto de Ley que se somete a informe (en adelante, AL, APL o el Anteproyecto) tiene por objeto, esencialmente, la modificación de las tres leyes principales en materia de propiedad industrial en aquellos aspectos de técnica normativa que, con la experiencia, han demostrado ser susceptibles de mejora, y con la finalidad de homogeneizar las regulaciones, siempre dentro del marco que establece la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y con el eje central que representa la atribución competencial de la revisión jurisdiccional de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas al orden jurisdiccional civil. Las modificaciones propuestas alcanzan, por tanto, a aspectos materiales y procesales de las tres leyes afectadas por la reforma.

**7.-** Este alcance y contenido de la reforma propuesta condiciona a su vez el alcance y contenido del presente informe, que ha de situarse dentro del ámbito material de la función consultiva del Consejo General del Poder Judicial que recoge el artículo 561.1 de la LOPJ. De este modo, este órgano de gobierno del Poder Judicial ha de pronunciarse, desde luego, sobre aquellos aspectos del Anteproyecto que afectan a la organización, competencia y funcionamiento de los Tribunales, así como aquellos de naturaleza procesal o vinculados a los procedimientos de tutela de los derechos de propiedad intelectual; pero también ha de atender a aquellos otros aspectos que, aun cuando afectan de forma directa a la vertiente material de estos derechos, inciden en su tutela jurisdiccional o tienen un alcance constitucional, y con todos aquellos que en mayor o menor medida se encuentran vinculados al derecho a la tutela judicial efectiva y al derecho de defensa, así como a los principios de procedimiento que forman parte de las garantías constitucionalmente reconocidas. Todo ello, sin olvidar que, por imperativo del principio de colaboración institucional, el objeto del informe se ha de extender a la manera en que el prelegislador, en aquellos aspectos



relacionados con los anteriores, lleva a cabo la incorporación al ordenamiento interno de la norma europea, en el marco de la declarada finalidad armonizadora y de coordinación de los sistemas marcarios nacionales y el sistema de la Unión Europea.

### **III. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO**

**8.-** El anteproyecto se estructura en tres artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.

**9.-** El artículo primero tiene por objeto la modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, mientras el segundo modifica la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, y el tercero lleva a cabo la modificación de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

### **IV. CONSIDERACIONES GENERALES**

#### **I**

**10.-** El anteproyecto de ley objeto de informe tiene por objeto introducir modificaciones en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM, en lo sucesivo), en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LPJDI) y en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (LP).

**11.-** Tal y como explica la Exposición de Motivos, la ley anteproyectada pretende llevar a cabo una actualización de determinados aspectos relativos a los derechos de propiedad industrial, de tal forma que los titulares de tales derechos y el resto de los operadores jurídicos gocen de una mayor seguridad jurídica, al tiempo que se procede a la aclaración de determinados aspectos que la práctica llevada a cabo desde las últimas reformas ha demostrado ser confusos.

**12.-** El prelegislador parte de considerar los derechos de propiedad industrial como *«[d]erechos que retribuyen las más hondas aspiraciones de los seres humanos como seres creativos, innovadores y emprendedores, que buscan sin cesar una mejora continua del entorno que les rodea. Son estas aspiraciones de búsqueda de conocimiento y de mejora del entorno -prosigue la Exposición de motivos- las que conducen el progreso de la humanidad hacia un mañana mejor, y son estas aspiraciones las que se ven recompensadas por medio de la concesión de derechos de propiedad industrial a las personas, empresas y demás entidades que contribuyen a dicho progreso, ya sea este científico, económico o de otra índole»*.



**13.-** Para el prelegislador, los derechos de propiedad industrial no son meros derechos, sino *«[i]ncentivos mediante los cuales los poderes públicos otorgan un derecho de exclusiva temporal a sus personas titulares con el objetivo de recompensar a dichos titulares por los esfuerzos creativos, inventivos y/o económicos realizados cuyos resultados aportan un avance para la sociedad en su conjunto»*. E incide en el papel predominante y decisivo de la propiedad industrial, y en que su amparo debe responder a los retos post-pandemia y la globalización, en particular a la digitalización desde sus diferentes manifestaciones.

## II

**14.-** El anteproyecto objeto de informe viene precedido de la reforma operada en la LM y en su Reglamento de ejecución (RLM)<sup>1</sup> por el Real Decreto-ley 23/2018, de 2 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, y por el Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, respectivamente., con los que se llevó a cabo la transposición de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas<sup>2</sup>.

**15.-** La reforma operada por el Real Decreto-ley 23/2018 y por el Real Decreto 306/2019 tenía como objetivo, esencialmente, garantizar la coexistencia y el equilibrio de los sistemas marcarios nacionales y el sistema de marcas de la Unión Europea, así como mejorar la rapidez de los sistemas de registro.

**16.-** Las modificaciones impuestas por la transposición de la Directiva 2015/2436 se produjeron en el marco de un sistema de registro y protección de las marcas en la Unión Europea de carácter dual, donde las marcas se pueden registrar en toda la Unión o en un Estado miembro o en varios Estados miembros. Como puso de manifiesto el Considerando (9) de la Directiva, para facilitar el registro y la gestión de las marcas en Europa era esencial aproximar no solo las disposiciones del derecho material, sino también las de carácter procedimental. A estos efectos, dando cumplimiento a las conclusiones del Consejo de 25 de mayo de 2010 sobre la futura revisión del sistema de marcas en la Unión Europea<sup>3</sup>, se incorporaron a la Directiva 2015/2436 los principios normativos esenciales del Reglamento (CE) nº 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, hoy codificado como

---

<sup>1</sup> Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio.

<sup>2</sup> DOUE L 336/1, de 23.12.2015.

<sup>3</sup> 2010/C 140/07) DOUE C 140/22 de 29.5.2010.



Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea<sup>4</sup>, produciéndose de este modo una armonización legislativa no solo en los sistemas nacionales de marcas, sino también entre estos y el sistema de marcas de la Unión Europea.

**17.-** Las novedades más significativas de la reforma introducida por el Real Decreto-ley 23/2018 se pueden sintetizar del siguiente modo:

- a) El concepto de marca en sentido estricto no sufrió modificaciones, pero sí se introdujo una modificación en cuanto a la manera de delimitar el bien inmaterial a efectos registrales, que, hasta el Real Decreto-ley, debía ser susceptible de representación gráfica. En la nueva normativa, atendiendo a los avances tecnológicos, solo se exige que el signo sea susceptible de representación en el Registro de Marcas, sin más, sin especificar el medio empleado, pero requiriéndose que esta representación permita tanto a las autoridades como al público en general determinar el objeto de la protección que se otorgue al titular. La representación, por tanto, debe ser clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible inteligible, duradera y objetiva, lo que permitirá emplear en la representación del signo la tecnología disponible en cada momento que sea adecuada a los efectos mencionados.
- b) Se sistematizan las prohibiciones absolutas en materia de denominaciones de origen, términos tradicionales de vinos, especialidades tradicionales garantizadas y las denominaciones de obtenciones vegetales, remitiéndose a los instrumentos legales de la Unión o del Derecho nacionales para evitar errores de interpretación.
- c) Desaparece la distinción entre marca o nombre comercial notorio y renombrado, estableciéndose una sola categoría, la de renombre en España, tratándose de una marca española, o del renombre en la Unión Europea, si se trata de una marca de la Unión, incorporando, además, la caracterización jurisprudencial de la marca de renombre.
- d) En el procedimiento de oposición se regula la facultad del solicitante del registro contra el que se dirige la oposición de exigir al oponente que acredite el uso de registros anteriores en base a los cuales se fundamente la oposición, si ese uso era reglamentariamente exigible en dicho momento.
- e) Respecto del procedimiento de renovación de registro, se posibilita la adopción por la Administración de medidas que agilicen notablemente los trámites que deben observar los interesados, al disponer que, para los casos de renovación total de la marca, el pago de la tasa de renovación puede considerarse como constitutivo de una solicitud de renovación.

---

<sup>4</sup> DOUE L 154/1, de 16.6.2017.



- f) Se incorpora la cláusula contenida en el artículo 16.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) conforme a la cual los derechos conferidos por la marca deben entenderse sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada.
- g) Se reformula la facultad del titular de la marca de prohibir tanto los actos directos de violación de la marca como los actos preparatorios de dicha violación, y se otorga al titular de una marca registrada la facultad de ejercitar los derechos que le confiere la misma contra mercancías procedentes de terceros países que, aun no habiendo sido despachadas a libre práctica, lleven un signo idéntico o virtualmente idéntico a dicha marca registrada. Este derecho decaerá si el titular de las mercancías o el declarante acreditase que el titular de la marca registrada no tiene derecho a prohibir la puesta en el mercado de las mercancías en el país de destino final.
- h) Respecto de los límites del derecho de marca se establece que el derecho de marca no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad industrial o intelectual que tengan una fecha de prioridad anterior. De esta forma, se consagra lo señalado indirectamente en el artículo 33.1 LM y se extiende este principio no solo a las marcas anteriores, sino también a cualquier otro derecho anterior.
- i) Se regula la legitimación de los licenciatarios para entablar acciones de violación de marca, estableciéndose como principio general que el licenciatario precisará del consentimiento del titular de la marca para la incoación de acciones por violación de la marca objeto de licencia, si bien el licenciatario exclusivo estará facultado para incoar la acción si, habiendo requerido al titular a estos efectos, este no hubiera iniciado la acción.
- j) Se confiere -como novedad especialmente significativa, en lo que se refiere a las previsiones relativas al control jurisdiccional de las resoluciones administrativas que se contienen en el anteproyecto objeto de este informe- la competencia directa para declarar la nulidad y caducidad de la marca a la Oficina Española de Patentes y Marcas, si bien se reconoce la posibilidad de plantear una pretensión de nulidad o caducidad por vía judicial por medio de una demanda reconvenzional en el seno de una acción por violación de marca. Se regula detalladamente la legitimación y se fijan las líneas directrices del procedimiento administrativo de nulidad o caducidad, sin perjuicio de su desarrollo por vía reglamentaria. Se regula detalladamente la



exigencia de la prueba de uso en las solicitudes o acciones de nulidad, a instancia del titular de la marca posterior, y se introducen modificaciones que afectan de manera especial a la declaración e caducidad, y así, una vez declarada la caducidad de una marca registrada, los efectos de dicha declaración se retrotraerán a la fecha de solicitud administrativa de caducidad o a la fecha de la demanda reconvenzional. Se regulan de forma especial los efectos de cosa juzgada y de firmeza de las resoluciones administrativas, así como la litispendencia y la prejudicialidad y la existencia de procedimientos administrativos previos de nulidad o caducidad, habida cuenta de las interferencias que pueden producirse entre los órganos administrativos y jurisdiccionales cuando existan pretensiones planteadas ante órganos diferentes en los que exista una conexión que condicione la resolución a adoptar. Esta competencia, y el procedimiento administrativo correspondiente, son efectivos desde el 14 de enero de 2023.

### III

**18.-** Este órgano constitucional tuvo ocasión de informar el anteproyecto de ley de modificación parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, informe que fue aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su reunión de 27 de septiembre de 2018. El anteproyecto informado, sin embargo, no culminó su tramitación parlamentaria, pues su contenido quedó incorporado al Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre.

**19.-** En dicho informe, y por lo que interesa al anteproyecto que ahora se somete al mismo trámite informador, se señalaba, en relación con el sistema de declaración de la nulidad o caducidad de la marca ante las Oficinas nacionales y con el control jurisdiccional de las resoluciones dictadas por estas, que dicho sistema, no era desconocido en los ordenamientos de nuestro entorno, y que *«[L]a opción del prelegislador, en la medida en que con ella incorpora el esquema procedimental y competencial establecido por el prelegislador europeo, lleva la garantía implícita de la observancia de los principios de efectividad y equivalencia, tal y como se definen por la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Sin embargo, la articulación en España del régimen de control jurisdiccional de las resoluciones de la Oficina nacional, que quedan sujetas a la revisión en sede contencioso-administrativa y a la competencia de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia [artículo 74.1 i) LOPJ], conservando los órganos especializados de la jurisdicción civil la competencia para conocer de las acciones de nulidad o de caducidad deducidas por vía reconvenzional frente a una acción de violación de la marca, produce un desdoblamiento del examen jurisdiccional en modo alguno deseable desde el punto de vista de la seguridad*



*jurídica, dado el riesgo de establecer criterios jurisprudenciales divergentes y de dictar sentencias contradictorias e inconciliables» (párrafo 78).*

**20.-** Y se añadía (párrafos 79 y 80):

*«79.- [E]s cierto que esta dualidad de vías revisoras se da en la actualidad, pues el control jurisdiccional de las resoluciones de la OEPM en el procedimiento de registro, haya o no oposición -y, por tanto, e indirectamente, de las decisiones acerca de la concurrencia de prohibiciones absolutas y relativas de registro-, corresponde a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, en tanto que hasta ahora las acciones de nulidad y de caducidad de la marca se ventilan a través de los órganos especializados de la jurisdicción civil. Pero qué duda cabe que al articular un cauce administrativo para decidir acerca de la nulidad o caducidad de la marca, con el subsiguiente control jurisdiccional en sede contencioso-administrativa, se abre más el ámbito de conocimiento de los tribunales de este orden, en detrimento de aquellos que, en la jurisdicción civil, están especializados y tienen atribuida la competencia para conocer los litigios en materia de marcas [artículo 86 ter.2 a) LOPJ], lo que originará un aumento del riesgo de criterios y resoluciones divergentes.*

*80.- Es igualmente cierto que en el marco europeo, y respecto de la marca de la Unión, se produce también esa convivencia de distintas vías de control jurisdiccional, pues si las decisiones de las Salas de recurso de la EUIPO son recurribles ante el Tribunal General (artículo 71.3 y 72 del reglamento 2017/1001), y contra las sentencias de este cabe recurso de casación ante el Tribunal de Justicia (cfr. artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 18 de mayo de 2015), las resoluciones de los Tribunales de Marcas de la Unión Europea dictadas en primera instancia son recurribles en segunda instancia, y las resoluciones de los Tribunales de Marcas de la Unión Europea de segunda instancia son recurribles en casación de acuerdo con las disposiciones nacionales que regulan este recurso (cfr. artículo 13.3 del Reglamento 2017/1001, en relación con los artículos 477 y siguientes de la LEC). Con todo, el riesgo de dispersión jurisprudencial es inferior en estos casos, dado el carácter singularmente especializado de los órganos, administrativos y jurisdiccionales, competentes, y de la materia sobre la que se pronuncian».*

**21.-** Y continuaba:

*«81.- En este estado de cosas, cabría someter a la consideración del prelegislador la conveniencia de unificar en un único orden el control jurisdiccional de las decisiones sobre la validez y la caducidad de las marcas. Dada la especialización de los órganos de la jurisdicción civil que tienen atribuida la competencia en materia de marcas, justificada por la naturaleza de las relaciones jurídicas que subyacen en los litigios y constituyen su objeto, y la naturaleza de las normas sustantivas con cuya aplicación han de resolverse, lo adecuado sería atribuir a los tribunales -colegiados- del orden civil con competencia en materia mercantil el conocimiento de la revisión jurisdiccional de las resoluciones de la OEPM dictadas en el ejercicio de acciones*



*directas de nulidad o de caducidad de las marcas, del mismo modo que tienen atribuido el conocimiento en segunda instancia de las acciones de nulidad o de caducidad deducidas por vía reconventional frente a acciones de violación de la marca. E incluso cabría extender esta competencia al control jurisdiccional, no ya solo de las resoluciones dictadas por la Oficina en las solicitudes de nulidad o de caducidad de las marcas sino también al control jurisdiccional de las resoluciones recaídas en los procedimientos de registro.*

*82.- Esta atribución de la competencia de los tribunales civiles para revisar en sede jurisdiccional resoluciones de naturaleza administrativa no es desconocida en nuestro Derecho. A título de ejemplo cabe recordar que, como es sabido, las calificaciones registrales y las resoluciones dictadas por la Dirección General de Registros y del Notariado<sup>5</sup> son susceptibles de ser revisadas en vía civil ante los tribunales de este orden (cfr. artículos 324 y 328 de la Ley Hipotecaria).*

*83.- El diseño procedimental y competencial propuesto requeriría, en todo caso, la pertinente modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en particular, de sus artículos 74.1 i) y 87 ter 2, para acomodar la competencia de los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa y de los órganos de la jurisdicción civil con competencia en materia mercantil al esquema propuesto por el prelegislador, tanto si se mantiene la vía de la jurisdicción contencioso-administrativa para la revisión de las resoluciones de la OEPM en los procedimientos de nulidad y de caducidad -tal y como resultaría de la actual asignación competencial-, como si se desplaza la revisión de dichas resoluciones a la jurisdicción civil, conforme se sugiere en este informe; todo ello, por razones derivadas del principio de reserva de ley orgánica cualificada dispuesto en el artículo 122.1 CE.*

*84.- Es cierto que, frente a lo que se acaba de exponer, la STC 110/2017, de 5 de octubre (ECLI:ES:TC:2017:110) ha afirmado, a partir del consolidado criterio de interpretación restrictiva del alcance de la reserva de ley orgánica con el fin de evitar petrificaciones y de preservar la regla de las mayorías parlamentarias no cualificadas, que "[d]esde las diversas perspectivas señaladas procede excluir la exigencia de ley orgánica para toda norma atributiva de competencia jurisdiccional a los diversos tribunales ordinarios" (FJ 4.b). Ahora bien, la anterior conclusión se realiza respecto del alcance de la reserva del artículo 81 CE en relación con el "desarrollo" del juez ordinario predeterminado por la Ley contenido en el artículo 24.2 CE, preceptos estos que fueron invocados en aquel proceso constitucional.*

*85.- Por tanto, tal y como este Consejo General del Poder Judicial ha venido sosteniendo en anteriores informes -con invocación de la doctrina recogida en la STC 121/2011, de 7 de julio, FJ 3 (ECLI:ES:TC:2011:121)-, de la mencionada STC 110/2017 no cabe inferir un pronunciamiento sobre el alcance de la reserva de ley*

---

<sup>5</sup> En la denominación que tenía al tiempo de la emisión del informe.



*orgánica derivada del artículo 122.1 CE en relación con la atribución de competencias a los órganos jurisdiccionales*

[...]

*87.- De la virtualidad del principio de equivalencia se deriva la exigencia de que el procedimiento administrativo de nulidad o de caducidad esté revestido de garantías procedimentales análogas a las que se ofrecen en los procedimientos judiciales en los que se ventilan acciones de nulidad o de caducidad; lo que pasa, ante todo, por establecer normativamente las reglas de procedimiento, al menos en sus aspectos básicos y esenciales, que contemplen sus diferentes trámites, del mismo modo a como se hace en el Reglamento nº 2107/1001, principalmente aquellos de las fases alegatorias y de prueba, y siempre con la observancia de los principios de audiencia, contradicción e igualdad de armas. Especial significación tiene la regulación de la prueba, de los medios de prueba admisibles, de su práctica, de sus efectos y de la distribución de la carga probatoria, más allá de la previsión de la prueba del uso efectivo de la marca y de las consecuencias de la falta de prueba que se establecen en los proyectados artículos 57 y 59 ALM; regulación tanto más necesaria cuanto se siga el modelo aquí propuesto y se residencie el control jurisdiccional de la resolución de la OEPM en los órganos de segunda instancia de la jurisdicción civil con competencias en materia mercantil. Se hace entonces preciso articular adecuadamente el alcance de la revisión en sede jurisdiccional de la prueba practicada en el procedimiento administrativo de nulidad o caducidad».*

**22.-** Y se concluía:

*«88.- En la concreción del procedimiento de nulidad o de caducidad, y ante la previsión del ulterior control jurisdiccional por los órganos colegiados especializados de la jurisdicción civil, cabría considerar la conveniencia de prescindir de vías de recurso administrativo ante el Director de la Oficina, para posibilitar una pronta respuesta a la pretensión de nulidad o caducidad deducida, y evitar de ese modo dilaciones en la resolución de los asuntos.*

*89.- La articulación del sistema propuesto en el Anteproyecto requiere, por otra parte, coordinar la regulación de los procedimientos administrativos y las normas que regulan la práctica de las diligencias de comprobación de hechos (artículo 123 a 126 de la Ley de Patentes) y las diligencias preliminares (artículos 256 y siguientes de la LEC; específicamente, artículo 256 8º, 9º, 10º y 11º), en particular en lo relativo a la formulación de la ulterior demanda (artículos 256.3 LEC y 125.2 de la Ley de Patentes). En similares términos, precisa establecer reglas de coordinación entre el procedimiento administrativo de nulidad o caducidad y las normas sobre medidas cautelares (artículos 127 y siguientes de la Ley de Patentes y 721 y siguientes de la LEC), así como acomodar a este esquema procedimental las normas de anticipación y aseguramiento de prueba (artículos 293 y siguientes de la LEC).*



90.- *Sería conveniente, en otro orden de cosas, que la reglamentación procedimental contuviera la oportuna regulación de las costas y gastos incurridos en la tramitación del procedimiento de nulidad o caducidad».*

**23.-** El Consejo de Estado, por su parte, en su Dictamen 956/2018, de 29 de noviembre de 2018, sobre el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, expuso lo siguiente:

*«Comparte el Consejo de Estado el criterio expresado en el informe del Consejo General del Poder Judicial en relación con la conveniencia de que las resoluciones dictadas por la OEPM en el nuevo procedimiento administrativo de declaración de nulidad o caducidad de marcas sean objeto de revisión judicial por parte de los órganos de la jurisdicción civil especializados en materia mercantil. Y ello por los dos motivos que se expresan también en el referido informe: - En primer lugar, resulta conveniente evitar la indeseable fragmentación de la competencia para conocer de las cuestiones relativas a la nulidad y a la caducidad de las marcas entre dos órdenes jurisdiccionales: el contencioso-administrativo (para los recursos contra las decisiones de la OEPM en la materia) y el civil (para las pretensiones de nulidad y caducidad planteadas por vía de reconvención). Esa dualidad de jurisdicciones favorecería el desarrollo de criterios jurisprudenciales no siempre coincidentes, en detrimento del principio de seguridad jurídica.*

*En segundo lugar, no puede desconocerse que los órganos del orden jurisdiccional civil cuentan con un alto grado de especialización y una consolidada experiencia en relación con las cuestiones sobre nulidad y caducidad de marcas.*

*La atribución a la jurisdicción civil de las resoluciones emanadas de la oficina de propiedad industrial nacional es conocida en el Derecho Comparado. Así sucede, por ejemplo, en Francia en relación con las resoluciones dictadas por el Institut National de la Propriété Industrielle (artículo R411-19 del Code de la propriété intellectuelle).*

*Por otro lado, la atribución al orden jurisdiccional civil de la competencia para conocer de los recursos contra actos de naturaleza administrativa no es ajena a nuestro Derecho. Así sucede, por ejemplo, con las resoluciones dictadas por la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de recurso contra la calificación del Registrador Mercantil, revisables ante la jurisdicción civil (artículo 86 ter.2 d) de la LOPJ y artículos 324 y 328 de la Ley Hipotecaria); con las resoluciones de la misma dirección general en materia de Registro Civil, a excepción de las dictadas en materia de nacionalidad por residencia (artículo 87 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil, y 781 bis de la Ley 1/2001, de Enjuiciamiento Civil); con las resoluciones tributarias recaídas en la vía administrativa previa al ejercicio de la acción de tercería (artículo 117.1 del Reglamento General de Recaudación, aprobado*



*por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio); con las actuaciones de la Administración desarrolladas en ejercicio de sus prerrogativas y facultades en defensa de su patrimonio (artículo 43 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas); o con las resoluciones administrativas en los expedientes de títulos nobiliarios en lo que hace a las cuestiones sustantivas de naturaleza civil.*

*En consecuencia, existen fundadas razones que aconsejan que el legislador proceda a abordar un cambio en las reglas sobre competencia jurisdiccional que para la impugnación de las resoluciones sobre nulidad o caducidad se derivan del ordenamiento vigente. El Consejo de Estado es consciente de que la importancia de la modificación propuesta requiere de una reflexión sosegada y profunda y de que esa reflexión se sitúa, en sentido estricto, más allá de las obligaciones de transposición que el anteproyecto persigue cumplir. Sin embargo, se trata de una cuestión que, en último término, redundaría en el adecuado funcionamiento del esquema que para la declaración de la nulidad o caducidad de las marcas prevé el anteproyecto.*

*Si se compartiese la opinión manifestada tanto por este Consejo como por el CGPJ y se optase por trasladar la competencia para conocer de los recursos contra las resoluciones dictadas por la OEPM en los procedimientos de nulidad y caducidad, el anteproyecto habría de introducir esa regla atributiva de competencia en la Ley de Marcas. Su ubicación sistemática idónea podría hallarse en el artículo 27, que se refiere a la revisión de las resoluciones de la OEPM en materia de marcas (si bien en su redacción vigente solo alude a su revisión en vía administrativa)».*

**24.-** *Y más adelante se precisa que «[...] entiende el Consejo de Estado que la atribución al orden jurisdiccional civil de la competencia para conocer de los recursos contra las decisiones de la OEPM dictadas en los procedimientos de nulidad y caducidad puede establecerse sin violentar la definición general o abstracta que del ámbito que corresponde a la jurisdicción civil se lleva a cabo en el artículo 9.2 de la LOPJ. Este precepto se limita a establecer que los Tribunales y Juzgados del orden civil conocerán, además de las materias que les son propias, de todas aquellas que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional. Entre las "materias que le son propias" a ese orden jurisdiccional se encuentran sin duda las referidas a la nulidad y caducidad de las marcas, que se hallan de hecho atribuidas en la actualidad a los órganos de la jurisdicción civil especializados en materia mercantil.*

*En síntesis, pues, entiende el Consejo de Estado que la atribución a la jurisdicción civil de la competencia para conocer de las solicitudes de nulidad y caducidad de marcas no requiere de modo necesario una modificación de la LOPJ, aunque ello pudiera resultar conveniente para clarificar la cuestión y favorecer el principio de seguridad jurídica.*



*Lo que precisaría, en su caso, de una modificación de la LOPJ, sería la atribución de la competencia -también sugerida por el CGPJ- a los órganos colegiados especializados en materia mercantil, puesto que, de acuerdo con la letra a) del artículo 86 ter.2 de la LOPJ, más arriba citado, los órganos competentes para conocer de las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a cuestiones de propiedad industrial son los Juzgados de lo Mercantil. A este respecto cabe citar de nuevo la Sentencia del Tribunal Constitucional 121/2011, de 7 de julio, que, en su fundamento jurídico cuarto, afirma que, "siendo correcto en términos constitucionales que una ley ordinaria atribuya a determinado orden jurisdiccional el conocimiento de ciertos asuntos, integrando así los genéricos enunciados de la Ley Orgánica del Poder Judicial, nuestro control de constitucionalidad radica en la verificación del grado de acomodo de esa ley ordinaria a las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que, como propias de la reserva reforzada instituida por la Constitución, resultan indisponibles para el legislador ordinario y gozan frente al mismo de la fuerza pasiva característica de las leyes orgánicas (art. 81.2 CE), de modo que la ley ordinaria no puede excepcionar frontalmente o contradecir el diseño que de los distintos órdenes jurisdiccionales haya establecido la Ley Orgánica del Poder Judicial"».*

#### **IV**

**25.-** La Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil, modificó, entre otros preceptos, el artículo 82.2 de la LOPJ e introdujo un nuevo apartado 3 en los términos siguientes:

"2. Las Audiencias Provinciales conocerán, en el orden civil: [...]

3º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los Juzgados de lo Mercantil, salvo las que se dicten por estos juzgados en incidentes concursales en materia laboral. Asimismo, conocerán de los recursos contra aquellas resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

3. Asimismo, la Sección o Secciones de la Audiencia Provincial de Alicante especializadas en materia mercantil conocerán, además, en segunda instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos recursos a los que se refiere el artículo 133 del reglamento (UE) 2017/1001 del parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea y el Reglamento (CE) nº 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, En el ejercicio de esta competencia extenderá su jurisdicción a todos el territorio nacional, y a estos solos efectos se denominarán Tribunales de Marca de la Unión Europea".



**26.-** Al mismo tiempo, añadió un nuevo artículo 82 bis con la siguiente redacción:

"[...]

3. El Consejo General del Poder Judicial, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, podrá acordar que una o varias secciones de la misma Audiencia Provincial asuman el conocimiento de los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los Juzgados de lo Mercantil y de los recursos contra aquellas resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas. El acuerdo de especialización deberá adoptarse necesariamente cuando el número de Juzgados de lo Mercantil existentes en la provincia fuera superior a cinco.

[...]"

**27.-** Igualmente, modificó el ordinal 13º apartado 1 del artículo 52 de la LEC y añadió un nuevo ordinal 13º bis en los siguientes términos:

"13º. En materia de propiedad industrial, será competente el tribunal que señale la legislación especial sobre dicha materia.

13º bis. En los recursos contra aquellas resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina española de Patentes y Marcas serán competentes las secciones especializadas en materia mercantil de la Audiencia provincial en cuya circunscripción radique la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del domicilio del demandante o, en su defecto, del domicilio del representante autorizado en España para actuar en su nombre, siempre que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva a los Juzgados de lo Mercantil de esa localidad el conocimiento de los asuntos en materia de propiedad industrial. También serán competentes, a elección del demandante, las secciones especializadas de la Audiencia provincial en cuya circunscripción radique la sede de la Oficina Española de Patentes y Marcas".

**28.-** Al mismo tiempo, modificó el ordinal 4º del apartado 1 del artículo 249 de la LEC, para excluir del catálogo de litigios que se decidirán en el juicio ordinario -en el que se incluyen las demandas sobre propiedad industrial-, "los recursos contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas en materia de propiedad industrial que pongan fin a la vía administrativa, los cuales se tramitarán por los trámites del juicio verbal conforme a lo dispuesto en el artículo 250.3 de la LEC". Y coherentemente, se añade un nuevo apartado 3 al artículo 250 con la siguiente redacción: "3. Se decidirán en juicio verbal, con las especialidades establecidas en el artículo 447 bis de esta ley, los recursos contra las resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas".



**29.-** El nuevo artículo 447 bis LEC regula las especialidades para la tramitación de los recursos contra las resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Asimismo, se modificó el artículo 468, relativo al órgano competente y a las resoluciones recurribles, que quedó con el siguiente tenor literal:

“Las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán, como Salas de lo Civil, los recursos por infracción procesal contra sentencias y autos dictados por las Audiencias Provinciales que pongan fin a la segunda instancia y contra las sentencias dictadas en los recursos contra las resoluciones que agotan la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina española de Patentes y Marcas”.

**30.-** Y se modificó al mismo tiempo el artículo 477 LEC, al que se añadió un nuevo apartado 4, con la siguiente redacción: “4. Serán recurribles en casación las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en los recursos contra las resoluciones que agotan la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas”.

**31.-** Conviene puntualizar que en el texto del anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOPJ en materia de eficiencia de los Juzgados de lo Mercantil -y para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia)- que fue sometido a informe de este Consejo General del Poder Judicial<sup>6</sup>, y que finalmente dio lugar a la Ley Orgánica 7/2022, no se contemplaba la atribución de la competencia para conocer de los recursos contra las resoluciones de la OEPM a los tribunales civiles especializados, ni consiguientemente la competencia de los Tribunales Superiores de Justicia para conocer de los recursos por infracción procesal contra las sentencias dictadas por las secciones civiles especializadas de las Audiencias Provinciales resolviendo tales recursos. Dicha atribución competencial, con la regulación de los trámites procedimentales correspondientes, se introdujo en el proyecto de ley que el Gobierno elevó a las Cortes Generales, por lo que este órgano constitucional no tuvo oportunidad de pronunciarse sobre ella.

---

<sup>6</sup> Informe aprobado por el Pleno en su reunión de 25 de noviembre de 2021.



**V**

**32.-** La MAIN que acompaña al anteproyecto presta especial atención a la revisión de los actos de la OEPM en vía jurisdiccional. En ella, a partir del sistema dual que establece el Real Decreto-ley 23/2018, y haciéndose eco de las demandas de diversos sectores reclamando que fuesen los tribunales civiles quienes conociesen de los recursos contra resoluciones de la OEPM en materia de nulidad y caducidad de marcas, e incluso los recursos contra las resoluciones de la OEPM en materia de registro, se afirma que desde esa Oficina *«[s]e considera que la solución jurídicamente más adecuada, que conlleva menos posibles problemas prácticos y que demanda buena parte de la doctrina y el propio Consejo General del Poder Judicial es unificar en la jurisdicción civil la competencia para conocer de los recursos contra las resoluciones de la OEPM que ponen fin a la vía administrativa dictadas en los procedimientos de los diferentes títulos de propiedad industrial (signos distintivos, patentes, modelos de utilidad, certificados complementarios de protección y diseños) y trasladar la competencia para conocer de estos recursos a las secciones especializadas en materia mercantil de las Audiencias Provinciales y hacerlo mediante una modificación de la LOPJ.*

*Por ello, la competencia para conocer de los recursos contra las resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas quedará determinada en los artículos 74.1 y 82.2. 3.º del Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil, una vez dicho Proyecto de Ley Orgánica sea aprobado por las Cortes Generales, lo que se espera que tenga lugar en fecha próxima. Dicho Proyecto de Ley Orgánica modifica también otras leyes como la LEC, de tal manera que, una vez aprobado por las Cortes Generales, las cuestiones relativas a la competencia territorial quedarán determinadas en el nuevo apartado 13º bis de la nueva redacción del artículo 52.1 de la LEC.*

*Esta nueva atribución competencial exige el establecimiento de normas procesales para sustanciar el recurso en tanto que no puede encuadrarse, sin más, en ninguno de los procedimientos regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Estos recursos se sustanciarán por los trámites del juicio verbal, si bien con determinadas especialidades tomadas del procedimiento contencioso administrativo.*

*En cuanto a la competencia para conocer de los recursos por infracción procesal contra sentencias y autos dictados por las Audiencias Provinciales que pongan fin a la segunda instancia y contra sentencias dictadas en los recursos contra las resoluciones que agotan la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas, queda asignada a las Salas de lo Civil de los Tribunales Superiores de Justicia.*



*Como corolario del posible iter procesal a seguir en este tipo de procedimientos, se establece que serán recurribles en casación las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en los recursos contra las resoluciones que agotan la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas.*

*No obstante, cabe resaltar lo siguiente: por decisión del Ministerio de Justicia, esta nueva atribución competencial ha de contemplarse en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) en lugar de ser objeto de regulación en la legislación especial sobre propiedad industrial.*

*Consecuencia lógica de lo anterior sería la de introducir un nuevo precepto en la Ley de Marcas que se remita al tenor literal de los artículos de la LEC que regulen esta cuestión competencial.*

*Sin embargo, dicha remisión no puede efectuarse en tanto que todavía no existe precepto vigente en la LEC que contemple la nueva revisión jurisdiccional de los actos de la OEPM expuesta en los párrafos anteriores. En este sentido, en el momento en que esta MAIN es objeto de elaboración, la necesaria modificación de la LEC no ha sido aprobada. Esta se materializará mediante la Ley Orgánica XXX, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil (en adelante, "LOPJ"), todavía en trámites de aprobación.*

*Una vez aprobada la modificación de la LOPJ, se introducirá un nuevo artículo 27 bis en la Ley de Marcas en el que se realizará la remisión al articulado de la LEC, en particular al artículo 447 bis, que ya contemplará esta nueva revisión jurisdiccional de las resoluciones de la OEPM por parte de las Secciones Civiles de las Audiencias Provinciales.*

*Por otro lado, se introduce asimismo una modificación en el apartado cuarto del artículo 28 sobre Arbitraje con el fin de dejar constancia de la vía jurisdiccional civil, de conformidad con el cambio competencial propuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre la modificación del orden jurisdiccional competente para conocer de los recursos sobre las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas.*

*A estos efectos, se modifica el apartado 4 del artículo 28».*

**33.-** Estas previsiones tienen reflejo, como se verá, en las proyectadas modificaciones de la LPJDI y de la LP, en lo que a la revisión jurisdiccional de las resoluciones de la OEPM se refiere (apartados VI, XX, XXIII y XXIX de la MAIN).



**34.-** De todo lo anterior se desprende con claridad que el prelegislador, a la hora de elaborar la MAIN que acompaña al anteproyecto, y en el momento de redactar el articulado de este, no tuvo en cuenta las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 7/2022, acaso por haberse redactado antes de que dicha Ley Orgánica viera la luz. Tan es así que, no obstante hacerse eco de la necesidad de introducir un nuevo artículo 27 bis de la LM en el que se realice una remisión al articulado de la LEC, en particular al artículo 447 bis -que ya contempla la nueva revisión jurisdiccional de las resoluciones de la OEPM por parte de las secciones civiles de las Audiencias Provinciales-, el sedicente artículo 27 bis no se ha introducido en el articulado del anteproyecto, como tampoco sus homólogos en la LPJDI y en la LP.

**34 bis.** - En particular, en relación con la referencia que hace la MAIN sobre la recurribilidad en casación de las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en los recursos contra las resoluciones que agotan la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la OEPM, es esta, como se ha visto, una previsión ya contenida en el apartado 4 del artículo 477 LEC, que fue introducida, como se ha visto, por la Ley Orgánica 7/2022. Ahora bien, debe tenerse presente que el proyecto de Ley de medidas de Eficiencia procesal de la Administración de Justicia da una nueva redacción al artículo 477 LEC, y con ella, configura el recurso de casación en torno al interés casacional, que actúa como presupuesto y cauce de acceso a la casación junto con el de la tutela judicial de los derechos fundamentales susceptibles de recurso de amparo -con excepción de los consagrados en el artículo 24 CE-, y junto con el novedoso supuesto de interés casacional contemplado en el proyectado -en aquel proyecto normativo- apartado 4 del artículo 477 LEC ("En todo caso, se considerará que el recurso presenta interés casacional cuando la resolución impugnada se haya dictado en un proceso en el que la cuestión litigiosa sea de interés general para la interpretación uniforme de la ley estatal o autonómica"). Se debe advertir aquí, por tanto, acerca de la divergente redacción de una y otra norma -el vigente artículo 477 LEC y el artículo 477 LEC en la redacción del proyecto de Ley de eficiencia procesal-, y del diferente sistema de acceso a la casación que una y otra diseñan; divergencia que puede tener como consecuencia que, cuando entre en vigor la Ley de Eficiencia Procesal, tal y como está propuesta la redacción del artículo 477 LEC, quede sin efecto la previsión del vigente apartado 4 del artículo 477 LEC. El cual, por otro lado, presenta problemas de interpretación al surgir la duda de si habilita un cauce de acceso a la casación autónomo, al margen del cauce del interés casacional. Es conveniente, pues, tener en cuenta el diferente tratamiento normativo que el legislador de 2022 y el legislador de la proyectada Ley de Eficiencia procesal dan al recurso de casación, en particular en lo relativo a la recurribilidad en casación de las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en los recursos contra las resoluciones de la OEPM. Y el anteproyecto que se informa puede servir, por otra parte, de vehículo para aclarar el sentido de la interpretación del vigente



artículo 477.4 LEC, ante la duda suscitada, sin necesidad de esperar a que la Sala Primera del Tribunal Supremo se pronuncie al respecto, de mantenerse la actual redacción del precepto.

## **VI**

**35.-** Las modificaciones que se introducen en la LPJDI responden a la necesidad de adecuar el espíritu de la misma a las modificaciones normativas que han tenido lugar, en particular tras el Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2002, sobre los dibujos y modelos comunitarios, y el Reglamento (CE) nº 2245/2002 de la Comisión de 21 de octubre de 2002, de ejecución del Reglamento nº 6/2002 y sus posteriores modificaciones. Se trata, por tanto, de adecuar la normativa vigente al contexto internacional, y al mismo tiempo, de esclarecer algunos de sus preceptos con el correspondiente incremento de la seguridad jurídica.

**36.-** Las modificaciones que afectan a la LP parten de la promulgación y entrada en vigor de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que sustituyó a la anterior Ley 11/1986, de 20 de marzo, y responden a la necesidad no solo de dotar de mayor claridad, seguridad jurídica y coherencia a los usuarios del sistema, sino también de corregir las deficiencias detectadas en la aplicación de esta norma y de adaptar la normativa española a los cambios interpretativos operados en materia de patentes a nivel internacional, en el seno de la Oficina Europea de Patentes y de la Unión Europea.

## **VII**

**37.-** Cabe afirmar, a la vista de lo anteriormente expuesto, que las modificaciones que introduce el anteproyecto en la LM, en la LPJDI y en la LP, tienen un carácter eminentemente técnico y persiguen aclarar conceptos, corregir determinadas deficiencias y dotar de mayor seguridad jurídica al respectivo marco normativo y, por tanto, a los destinatarios del mismo, por lo que, en términos generales, deben ser bien acogidas. Sin perjuicio de lo cual, se advierte que el anteproyecto presenta algunas incorrecciones técnicas, como las que más arriba han quedado apuntadas, y merece ciertas observaciones críticas respecto de puntuales aspectos de su articulado, como seguidamente se verá en las consideraciones particulares del presente informe.

## **V. CONSIDERACIONES PARTICULARES AL ARTICULADO DEL ANTEPROYECTO**



**a) Modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas**

**a.1. En relación con el procedimiento de registro**

**38.-** El anteproyecto modifica el apartado 3, letra a), del artículo 18 LM, en relación con la publicación de la solicitud de signos distintivos. Se elimina la necesidad de incluir la dirección de la persona solicitante, considerando como dato suficiente su dirección electrónica. Conforme a la regulación proyectada, la publicación de la solicitud de marca deberá incluir el nombre y la dirección electrónica del solicitante. Esta modificación se justifica en la MAIN en razón de la protección de los datos personales del interesado y para evitar su uso fraudulento.

**39.-** Desde el punto de vista de la protección de datos personales, la modificación proyectada, en cuanto sustituye la publicación de la dirección postal del solicitante por la de su dirección electrónica, puede encontrar su justificación en los principios relativos al tratamiento de los datos personales que se contienen en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos, RGPD)<sup>7</sup>. En cuanto a su finalidad material, esto es, la evitación de la recepción de correspondencia fraudulenta por parte de los solicitantes de signos distintivos, la modificación propuesta responde a la valoración por el prelegislador de las distintas opciones -la publicación de la dirección postal o la de la dirección electrónica-, considerando, según se explica en la MAIN al examinar las alegaciones formuladas en el trámite de información pública, que una carta recibida por correo postal con apariencia de oficialidad generaría una mayor confianza en su veracidad -y por tanto, podría dar lugar a mayores fraudes- que una carta recibida por correo electrónico, medio este respecto del cual los ciudadanos están más acostumbrado a verificar su origen por la cantidad de correos maliciosos y fraudulentos que se suelen recibir, por lo general, en procedimientos de registro de marcas.

**40.-** Ciertamente es que la publicación de la dirección electrónica del solicitante no excluye de manera absoluta el riesgo de comunicaciones fraudulentas -por ejemplo, en reclamación de la preceptiva tasa-; pero si se valora la opción elegida por el prelegislador ponderando los intereses confluyentes -la protección de los datos personales, la transparencia del procedimiento administrativo de solicitud de registro, la protección de los intereses del solicitante y la eficacia del procedimiento administrativo-, cabe concluir que

<sup>7</sup> DOUE L 119, de 4.5.2016.



la modificación propuesta se sitúa en términos de razonabilidad, siempre que la OEPM conserve el dato de la dirección postal del solicitante, aunque deje de publicarlo. En todo caso, ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 66.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP)

**41.-** Se debe tener en cuenta, no obstante, que el artículo 16.2 a) y b) del del Reglamento para la ejecución de la Ley de Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio (RLM), en la redacción dada por el Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, establece que la publicación de la solicitud deberá contener la dirección -sin especificar que sea la postal- del solicitante o de su representante, por lo que deberá procederse a la oportuna correspondencia entre la norma legal y la reglamentaria. En términos similares ha de procederse respecto del artículo 56.1 del RLM.

**42.-** En relación con las oposiciones y observaciones de terceros respecto de la solicitud de registro, se modifica el artículo 19, apartado 2, LM, al que se añade un último inciso, conforme al cual, "Tampoco se admitirá la oposición cuando no se hubiera presentado el poder de representación en los plazos previstos reglamentariamente, sin que proceda trámite de subsanación alguno".

**43.-** El artículo 19 del RLM, redactado de acuerdo con el Real Decreto 1431/2008, de 29 de agosto, introdujo una modificación respecto de su redacción anterior por virtud de la cual se establece la inadmisión de las oposiciones si los poderes de representación no se hubiesen presentado en los plazos reglamentarios establecidos al efecto.

**44.-** Esta previsión ha de ponerse en relación con el artículo 57.3 RLM, que dispone: "3. Cuando se comunique a la Oficina Española de Patentes y Marcas u órgano competente de la Comunidad Autónoma la designación de un representante, el correspondiente poder se deberá presentar en el plazo de un mes a contar desde la recepción de dicha comunicación, si la dirección del poderdante se encuentra dentro del territorio español, o en el plazo de dos meses, si tal dirección se hallare fuera de dicho territorio. En el caso de que no se presentase el poder en los plazos prescritos anteriormente, el procedimiento continuará con el representado. Los actos realizados por el representante no acreditado, con excepción de la presentación de la solicitud de registro, se tendrán por no efectuados, si no son confirmados por el representado en los plazos anteriormente previstos. Todo ello se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la última frase del apartado 1 y en el apartado 2 del artículo 56 de este Reglamento."

**45.-** Esta causa de inadmisibilidad de la solicitud, introducida reglamentariamente, ha sido cuestionada tanto por considerar que incurrir en *ultra vires* como por entenderse inconciliable con el principio de



subsana bilidad de los defectos de las solicitudes que con carácter general se contempla en el artículo 68 LPACAP, y con el principio antiformalista que preside el procedimiento administrativo (cfr. STS, Sala de lo Contencioso-administrativo, de 19 de julio de 2018, ECLI:ES:TS:2018:3419, entre otras).

**46.-** La modificación propuesta debe examinarse a la luz de lo dispuesto en el artículo 4.3 d) del Tratado sobre el Derecho de Marcas, de 27 de octubre de 1994 (TDM), ratificado mediante instrumento de 17 de diciembre de 1998 (BOE de 17 de febrero de 1999) y en la Regla 4 de su Reglamento. El primero de ellos dispone: “d) Cuando se presente en la oficina una comunicación de una persona que se designe en la comunicación como un representante, pero en el momento de recibir la comunicación la oficina no estuviera en posesión del poder necesario, la Parte Contratante podrá exigir que el poder se presente en la oficina dentro del plazo fijado por la Parte Contratante, con sujeción al plazo mínimo establecido en el Reglamento. Cualquier Parte Contratante podrá disponer que, cuando el poder no haya sido presentado en la oficina en el plazo fijado por la Parte Contratante, la comunicación realizada por dicha persona no tendrá ningún efecto”; y la segunda establece que: “Regla 4. Detalles relativos a la representación. El plazo mencionado en el artículo 4.3.d) se calculará a partir de la fecha de recepción de la comunicación referida en ese artículo por la oficina de la Parte Contratante interesada y no será inferior a un mes cuando la dirección de la persona en cuyo nombre se hace la comunicación se encuentre en el territorio de esa Parte Contratante, ni inferior a dos meses cuando tal dirección se encuentre fuera del territorio de esa Parte Contratante”.

**47.-** El último inciso que se introduce en el artículo 19.2 LM conlleva, dentro del marco normativo que se deriva del TDM y de su Reglamento, en primer término, una remisión a las normas reglamentarias, que confieren un plazo para la presentación del poder de representación, cuando dicha representación fuese afirmada. Este plazo, de uno o de dos meses, en función de si la dirección del poderdante se encuentra dentro del territorio nacional o fuera de él, es lo suficientemente amplio para acreditar la representación, y en todo caso se coherente con los plazos de subsanación que se contemplan en la regla 5 del Reglamento TDM. Por lo tanto, afirmada en la solicitud la representación, el poder acreditativo de la misma habrá de presentarse dentro de los referidos plazos, transcurridos los cuales la falta de acreditación de la representación será insubsanable.

**48.-** La incorporación a la Ley de la previsión relativa a la inadmisibilidad de la oposición a la solicitud cuando no se hubiera presentado el poder de representación en los plazos previstos reglamentariamente, con la subsiguiente remisión al RLM, permite, por una parte, dotar del correspondiente marco legal habilitante a la causa de inadmisión; y por otra, permite establecer el marco legal habilitante a la remisión reglamentaria. De



esta forma, y teniendo en cuenta que la regulación reglamentaria, de acuerdo con el marco normativo que ofrece el TDM y su Reglamento, habilita un plazo para acreditar la representación, y que dicho plazo es suficientemente amplio, en relación con los plazos del procedimiento marcario, ninguna objeción cabe hacer a la modificación propuesta, ni a la aparente insubsanabilidad de la falta de presentación del poder -y a la aparente excepción al principio de subsanabilidad-, en la medida en que la norma reglamentaria fija un plazo suficiente para su aportación y para la confirmación por el poderdante de la actuación del representante, con lo que el derecho de aquel no se ve menoscabado. Cabe señalar, en este punto, que el Consejo de Estado, en su Dictamen sobre el proyecto de Real Decreto por el que se modificaban determinadas disposiciones reglamentarias en materia de propiedad industrial -el posterior Real Decreto 1431/2008-<sup>8</sup>, no planteó objeción de legalidad alguna al artículo 19 del RLM, en la redacción que finalmente le dio el Real Decreto 1431/2008.

### **a.2. En relación con la revisión de los actos en vía jurisdiccional**

**49.-** En este particular, cabe remitirse a lo expuesto en el apartado V de las Consideraciones Generales del presente informe.

**50.-** Tales consideraciones han de proyectarse asimismo sobre la modificación del artículo 28.4 de la LM, relativo al arbitraje, que, coherentemente, deja expedita la vía jurisdiccional civil, en vez de la contencioso-administrativa, una vez resuelto el recurso de alzada contra el acto que conceda o deniegue el registro de la marca. La misma coherencia debe conducir, no obstante, a modificar el apartado 5 de este mismo artículo, que en su redacción vigente dispone que "Suscrito el convenio arbitral, y mientras subsista, no cabrá interponer recurso contencioso-administrativo alguno de carácter ordinario, declarándose la inadmisibilidad del mismo. Igualmente, de haberse interpuesto con anterioridad a la suscripción del convenio, se tendrá por desistido".

### **a.3. En relación con la suspensión de procedimientos de tramitación**

**51.-** El anteproyecto modifica la letra a) del artículo 26 LM y añade un nuevo apartado e) a este artículo.

**52.-** La modificación introducida en la letra a) del artículo 26 tiene por objeto añadir, como causa de suspensión del procedimiento de tramitación, y junto a la oposición fundada en una solicitud anterior, la solicitud de nulidad fundada también en una solicitud anterior.

---

<sup>8</sup> Dictamen nº 225/2008, de fecha 3 de abril de 2008.



**53.-** Esta modificación debe ponerse en relación con el artículo 52.1 LM, que, al regular las causas de nulidad relativa, dispone: "1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvenicional en una acción por violación de marca cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10".

**54.-** Asimismo, ha de ponerse en relación con el artículo 6.2 c) LM, que, en relación a las marcas anteriores, establece: "2. Por marcas anteriores se entenderá a los efectos del apartado 1: (...) c) Las solicitudes de marca a la que hacen referencia las letras a) y b), a condición de que sean finalmente registradas".

**55.-** De este modo, se amplían las causas de suspensión del procedimiento de tramitación contemplando también los efectos que el ejercicio de la acción de nulidad ante la OEPM basada en una solicitud anterior produce en el procedimiento de tramitación del registro del signo distintivo posterior, equiparándolos a los efectos que la oposición al registro fundada en la solicitud anterior produce en el procedimiento de tramitación, que no son otros que la suspensión del curso de este hasta que se produzca el registro definitivo de aquella o el dictado de la resolución firme sobre la misma.

**56.-** El nuevo apartado e) de este mismo artículo 26 introduce una regla que es complementaria de la contemplada en el apartado b), conforme a la cual, la OEPM podrá suspender el procedimiento de tramitación "[A] instancia del solicitante que hubiera presentado contra el signo anterior oponente una solicitud o una demanda reconvenicional de nulidad o de caducidad o una acción reivindicatoria, hasta que recaiga una resolución o sentencia firme, todo ello sin perjuicio de que la suspensión pueda ser decretada judicialmente". El nuevo apartado e) posibilita la suspensión del procedimiento de tramitación "[A] instancia del titular del signo impugnado en un procedimiento administrativo de nulidad que hubiere presentado, contra el signo anterior en el que se basa dicha nulidad, una solicitud o una demanda reconvenicional de nulidad o de caducidad o una acción reivindicatoria, hasta que recaiga resolución o sentencia firme, todo ello sin perjuicio de que la suspensión puede ser decretada judicialmente". Si en aquel caso se contemplaban los efectos suspensivos producidos como consecuencia del ejercicio por el solicitante del registro de una acción de nulidad, una demanda reconvenicional o una acción reivindicatoria contra el signo anterior oponente, en el que ahora se considera se contemplan los efectos suspensivos derivados del ejercicio por el titular del signo impugnado en un procedimiento administrativo con fundamento en un signo anterior, y frente a este, de una acción de nulidad o una demanda reconvenicional de nulidad o de caducidad, o una acción reivindicatoria. En uno y otro caso, la



*ratio* de la suspensión del procedimiento de tramitación responde al mismo fundamento: paralizarlo hasta que recaiga resolución o sentencia firme sobre el signo anterior o sobre la nulidad o caducidad del mismo, o, en fin, sobre el mejor derecho respecto de los signos distintivos en liza. En tal sentido, ninguna objeción cabe hacer a la modificación propuesta.

#### **a.4. En relación con el nuevo supuesto de no caducidad por falta de renovación en caso de concurso**

**57.-** Se modifica el artículo 55, al que se añade un nuevo apartado, con la siguiente redacción:

“2. Cuando existan procedimientos de concurso de acreedores inscritos sobre una marca y su titular no la hubiere renovado, el juez del concurso podrá ordenar a la Oficina Española de Patentes y Marcas que no caduque dicha marca hasta la finalización del procedimiento de concurso. En este caso, el titular de la marca podrá renovarla en el plazo de dos meses a contar desde que se inscriba en la Oficina la finalización de dicho procedimiento. Si como consecuencia de estos procedimientos se produjera un cambio en la titularidad de la marca, el nuevo titular podrá renovarla en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en que se publique el acuerdo de cesión de la marca en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial”.

**58.-** Respecto de este nuevo supuesto de no caducidad del signo distintivo cabe hacer las siguientes observaciones:

i) Se pretende con esta previsión conservar los derechos que integran la masa activa del concurso y, por lo tanto, su integridad; desde esta perspectiva, la medida debe ser acogida favorablemente.

ii) A diferencia de lo que sucede en el caso de embargos inscritos sobre una marca o una acción reivindicatoria en curso, donde la no caducidad se produce de forma automática, en el caso de procedimientos de concurso de acreedores se faculta al juez del concurso para ordenar a la OEPM que no caduque la marca, en caso de que su titular no la hubiera renovado. La atribución de esta facultad al juez del concurso es de todo punto razonable por cuanto la finalidad de la disposición es mantener la integridad de la masa activa; pero esta facultad, con tal finalidad, no debe desplazar la responsabilidad del titular de la marca en orden a solicitar su renovación, en el caso de que la declaración del concurso no conlleve la suspensión de las facultades del concursado, ni las de los administradores concursales en caso de suspensión de facultades y, en cualquier caso, de intervención (cfr. artículo 106 del Texto Refundido de la Ley Concursal -TRLR-, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo). Debe tenerse en cuenta que la medida propuesta afecta directamente a la formación del inventario, a la



propuesta de inventario y al informe de la administración concursal sobre el mismo (cfr. artículos 198 y siguientes y 289 y siguientes TRLC), y de manera mediata a la impugnación del inventario y a la formación del texto definitivo (cfr. artículos 297 y 304 TRLC); pero también afecta al deber de conservación y a la enajenación de los bienes y derechos que conforman la masa activa (cfr. artículo 204 y siguientes TRLC), a propuesta de la administración concursal, y de manera más específica, a la propuesta de convenio con modificación estructural (artículo 317 bis TRLC), a la propuesta de convenio con asunción (artículo 324 TRLC), a la propuesta de convenio con cesión en pago (artículo 329 TRLC) y tangencialmente al plan de viabilidad (artículo 332 TRLC), y a la exoneración del pasivo insatisfecho con liquidación de la masa activa, en los casos de conclusión del concurso por finalización de la fase de liquidación de la masa activa o por insuficiencia de la masa activa (artículos 486.2º y 501 TRLC), entre otros aspectos. En atención a ese alcance transversal, y atendidas las funciones de la administración concursal en interés del concurso, cabe atribuir a esta la formulación de la propuesta de ordenar la no caducidad de la marca.

iii) La no caducidad de la marca se extenderá hasta la finalización del procedimiento de concurso, lo que conduce a las causas de conclusión del concurso previstas en el artículo 465 TRLC. El titular de la marca dispondrá de dos meses para renovar el signo distintivo, pero ese plazo no comienza a contar desde la firmeza del auto de conclusión, ni desde su inscripción en el Registro Público Concursal, sino desde que se inscriba en la OEPM la finalización del procedimiento concursal. En caso de cambio en la titularidad de la marca como consecuencia del procedimiento concursal, ese mismo plazo de dos meses comenzará a contar desde la fecha en que se publique el acuerdo de cesión de la marca en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. De conformidad con el artículo 558.1 TRLC, serán objeto de anotación o de inscripción en el folio correspondiente a cada uno de los bienes o derechos pertenecientes a la masa activa que figuren a nombre del concursado en los registros de bienes a que se refiere la LC, entre otras, las resoluciones relativas a la conclusión del concurso, que también se inscribirán en el Registro Público Concursal (cfr. artículos 560.1 y 561 2ª TRLC, en relación con el artículo 482 TRLC). Paralelamente, debe tenerse presente el artículo 1.2 LM, conforme al cual la solicitud, la concesión y los demás actos o negocios jurídicos que afecten a las marcas y a los nombres comerciales se inscribirán en el Registro de Marcas -de carácter único en todo el territorio nacional, cuya llevanza corresponde a la OEPM, sin perjuicio de las competencias que en materia de ejecución de la legislación de propiedad industrial correspondan a las Comunidades Autónomas, artículo 1.3 LM-, según lo previsto en la LM y en el RLM. El artículo 46.2 LM contempla los diversos negocios jurídicos de que fuere susceptible el derecho de marca y



su inscripción, y los artículos 47, 49 y 50 LM la transmisión de la marca y la solicitud de inscripción de las modificaciones de derechos, cuya resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Correlativamente, el Título IV del RLM regula las transmisiones, licencias y otras modificaciones de derechos, y el artículo 52.2 RLM, al enumerar las menciones que contendrá el Registro de Marcas, se incluyen las medidas de ejecución forzosa y los procedimientos de quiebra o análogos (letra h). Obsérvese que en el caso de conclusión del procedimiento concursal el inicio del cómputo del plazo para la renovación se anuda a la inscripción de la resolución por la que se acuerde la conclusión del concurso, en tanto que, en el caso de transmisión de la marca, se anuda a la publicación "del acuerdo de cesión" de la marca en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Con independencia de que, en rigor, es más propio aludir a la publicación de la resolución sobre la solicitud de inscripción de la transmisión de la marca, y toda vez que esta va precedida de su examen por la OEPM, la solución arbitrada por el prelegislador se muestra adecuada, por más que en este último caso se dilate en el tiempo la renovación del signo distintivo. Como mejora técnica, se sugiere la sustitución de la mención de la inscripción de "la finalización" del procedimiento concursal "en la Oficina" por la de la inscripción de la resolución por la que se acuerde la conclusión del concurso en el Registro de Marcas.

iv) Cabe someter a la consideración del prelegislador la conveniencia de ampliar esta previsión a las instituciones propias del derecho preconcursal, actualmente reguladas en el Libro II del TRLC, en particular, cumplidos los presupuestos subjetivos y objetivos del precurso (artículos 583 y 584 TRLC), a la comunicación de la apertura de negociaciones (artículos 585 y siguientes TRLC), teniendo en cuenta lo previsto respecto de los efectos de la comunicación sobre la solicitud de concurso, ya a instancia de legitimados distintos del deudor (artículo 610 TRLC), ya respecto de la solicitud de concurso voluntario (artículo 612 TRLC) -la no admisión a trámite o la suspensión, según los casos-. Asimismo, cabría considerar la posibilidad de extender la previsión del proyectado artículo 55.2 LM a los planes de reestructuración, tal y como se definen en el artículo 614 TRLC ("los que tengan por objeto la modificación de la composición, de las condiciones o de la estructura del activo y del pasivo del deudor, o de sus fondos propios, incluidas las transmisiones de activos, unidades productivas o de la totalidad de la empresa en funcionamiento, así como cualquier cambio operativo necesario, o una combinación de estos elementos"), atendido el efecto de la negociación del plan de reestructuración respecto de la solicitud de concurso voluntario -la suspensión, ex artículo 637 TRLC-.

v) En el plano de técnica normativa, y habida cuenta de la finalidad propia de los textos refundidos, sería oportuno que esta disposición se reflejara en el



TRLR, al regular los efectos de la declaración del concurso -y, en su caso, si se admite la propuesta anterior, de la comunicación de la apertura de las negociaciones y de la negociación de planes de reestructuración-, siquiera sea mediante una norma de remisión a la LM.

#### **a.5. En relación con los efectos de la caducidad y de la nulidad**

**59.-** Tal y como se explica en la MAIN, la modificación que se introduce en el apartado 3 del artículo 60 tiene por finalidad aclarar que en el procedimiento administrativo de nulidad o caducidad de la marca no cabe el ejercicio de pretensiones resarcitorias, que deberán ventilarse en sede judicial, ante los tribunales competentes. De este modo, se modifica el primer inciso del apartado 3, que actualmente reza: “[S]in perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere dado lugar cuando el titular de la marca hubiere actuado de mala fe (...)”, el cual pasa a tener la siguiente redacción: “[S]in perjuicio de la acción que pudiera formularse ante los tribunales para reclamar la indemnización de daños y perjuicios cuando el titular de la marca hubiera actuado de mala fe (...)”.

**60.-** La precisión introducida resulta oportuna y adecuada. La Directiva 2105/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas -DM- (DOUE L 336, de 2.12.2015), impone a los Estados miembros la obligación de, sin perjuicio del derecho de las partes a recurrir ante los órganos jurisdiccionales, establecer un procedimiento administrativo eficiente y expeditivo que permita solicitar a las oficinas nacionales la declaración de caducidad o de nulidad de la marca (artículo 45). Como consecuencia de dicha obligación, en la transposición de la Directiva llevada a cabo por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, se introdujeron importantes modificaciones procedimentales en el Título VI de la LM, relativo a la nulidad y caducidad de la marca, articulándose un procedimiento administrativo de declaración de nulidad o de caducidad ante la OEPM, en el que son oponibles las excepciones y medios de defensa basados en el carácter distintivo de la marca registrada antes de la presentación de la solicitud de nulidad (artículo 4.4 DM y 51.3 LM), en la denominada prescripción por tolerancia (artículo 9 DM y artículo 52 LM), en la ausencia del carácter distintivo o de renombre de una marca anterior que impide declarar la nulidad de una marca registrada anterior (artículo 8 DM y artículo 53 LM y en la falta de uso de la marca, con la correspondiente carga de prueba de uso, en los procedimientos de nulidad (artículo 46 DM y 59.2 y 3 LM).

**61.-** La declaración judicial de la nulidad y de la caducidad de la marca se reserva, y queda limitada, a su solicitud por medio de demanda reconvenzional en las acciones de violación de la marca (artículos 51 y 54



LM). Esta regulación, que supuso la modificación de los preceptos de la Ley en los que se contemplaba la declaración judicial, por vía de acción directa, de la nulidad y de la caducidad de la marca, se complementa con la determinación de los efectos de la declaración de la caducidad y de la nulidad (artículo 60 LM) en los términos establecidos en el artículo 47 DM, y de la firmeza de las resoluciones judiciales y administrativas frente a la OEPM y los tribunales, respectivamente (artículo 61 LM), junto con las normas de relación entre los procedimientos administrativos y judiciales (artículo 61 bis LM), el régimen de anotaciones registrales y de comunicación de sentencias (artículo 61 ter) y el régimen de revisión jurisdiccional de las resoluciones administrativas de la OEPM, en los términos analizados en las consideraciones generales del presente informe.

**62.-** Esta delimitación del objeto de las acciones de nulidad o de caducidad de la marca deducidas en vía administrativa ante la OEPM, así como de las causas de oposición, junto con los efectos de la declaración de nulidad o de caducidad y de la firmeza de las resoluciones administrativas y judiciales, las normas de relación entre los procedimientos administrativos y judiciales y la revisión jurisdiccional de las resoluciones de la OEPM, sitúa inequívocamente las acciones de naturaleza indemnizatoria en sede jurisdiccional, lo que, por lo demás, no es sino expresión del principio de exclusividad jurisdiccional consagrado en el artículo 117. 3 CE, y resulta coherente con las previsiones contenidas en los artículos 41 y siguientes de la LM, que incluyen, entre las acciones que puede ejercitar el titular cuyo derecho de marca sea lesionado en vía civil, la de indemnización de los daños y perjuicios sufridos. De este modo, y de manera refleja, frente al ejercicio de la acción de violación de la marca con la pretensión de cesación de los actos que violen el derecho marcario y, acumuladamente, la pretensión indemnizatoria, quienes demanden por vía reconvencional la nulidad o la caducidad de la marca podrán reclamar la indemnización de los daños y perjuicios cuando el titular de la marca hubiera actuado de mala fe, de conformidad con lo previsto en el artículo 60.1 LM.

#### **a.6. Respetto de la firmeza de las resoluciones judiciales y administrativas**

**63.-** La proyectada modificación del apartado 3 del artículo 61 LM, relativo a la preclusión de las acciones de nulidad en vía administrativa o en vía judicial civil invocado la misma causa de nulidad que hubiera sido objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia firme, y por quien hubiera sido parte en el procedimiento, es mera consecuencia del régimen de revisión jurisdiccional de las resoluciones dictadas por la OEPM en los procedimientos administrativos de nulidad o caducidad y de la atribución competencial al orden jurisdiccional civil.



**64.-** De este modo, se suprime la mención al recurso contencioso-administrativo y se sustituye por la expresión "sentencia firme dictada por la jurisdicción competente". Con esa fórmula genérica se quiere contemplar, desde luego, los efectos de las sentencias firmes dictadas por los tribunales del orden civil, conforme al régimen de revisión de actos de la OEPM actualmente vigente, pero también los efectos de las sentencias firmes recaídas en el orden contencioso-administrativo antes de la atribución al orden civil de la competencia revisora de las resoluciones de la OEPM sobre nulidad y caducidad de la marca. Por consiguiente, se trata de una modificación de carácter técnico, con cierto contenido intertemporal, que debe ser valorada favorablemente.

#### **a.7. En relación con las marcas internacionales y las marcas de la Unión Europea**

**65.-** El anteproyecto modifica el apartado 2 del artículo 80 Lm, relativo a la denegación y concesión de la protección en España de las marcas internacionales, adicionando al listado de preceptos aplicables al registro de una marca internacional el artículo 29.4. sobre las notificaciones practicadas con quien no tenga domicilio ni sede en España, y los artículos 64 y 70 relativos, respectivamente, a las marcas colectivas y de garantía.

**66.-** La modificación que se introduce en la letra d) del apartado 2 del artículo 86, sobre la transformación de la marca de la Unión, tiene por objeto equiparar los requisitos de la petición de la transformación de la marca de la Unión a los de solicitud de marca nacional o nombre comercial. De este modo, la letra d) de este apartado 2 del artículo 86 queda redactada del siguiente modo: "d) Presentar una representación de la marca que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 4, letra b)". Este último precepto, que define el concepto de marca, en la redacción dada por el real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, establece: "Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: (...) b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular".

**67.-** Se suprime, por tanto, el requisito para la transformación consistente en "suministrar reproducciones de la marca si la misma fuere gráfica o contuviere elementos gráficos".

**68.-** En este punto, es oportuno traer a colación lo expuesto en el informe de este órgano constitucional sobre el anteproyecto de ley de modificación



parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas<sup>9</sup>, que tenía por objeto la transposición de la Directiva 2015/2436, la cual fue finalmente incorporada al ordenamiento interno a través del Real Decreto-ley 23/2018, de 2 de diciembre. En sus apartados 43 a 47, inclusive, se decía lo siguiente:

*«43.- En esta idea cabe detenerse en el hecho de que la Directiva, en línea con los Reglamentos sobre marca europea, ha prescindido del requisito de la representación gráfica para configurar el concepto normativo de marca, consagrando la recepción de marcas no tradicionales –es decir, representadas por signos que, aunque susceptibles de ser percibidos por alguno de los cinco sentidos, no sirven tan fácilmente como fuentes de identificación del origen empresarial de productos o servicios-, como por ejemplo signos en movimiento, sonidos, hologramas y olores. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia, desde la sentencia de 12 de diciembre de 2002 (asunto C-273/00, Sieckmann, ECLI:EU:C:2002:748), ha venido interpretando el requisito de la representación gráfica en torno al cual se erigía el concepto de marca, y este mismo, a los efectos de las Directivas sobre derecho de marca, en el sentido de que podía constituir una marca «[u]n signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva». Esta caracterización del requisito de la representación gráfica y de la marca determinó que en aquel caso no se considerara como marca un olor que pretendía ser registrado mediante la descripción de su fórmula química y del olor mismo, pues «[u]na fórmula química no representa el olor de una sustancia, sino la sustancia en cuanto tal, y, por lo demás, tampoco resulta suficientemente clara y precisa», por lo que «[l]a fórmula química no es una representación a efectos del artículo 2 de la Directiva», y la descripción del olor, aun cuando fuese gráfica, no resultaba suficientemente clara, precisa y objetiva en la forma exigida jurisprudencialmente.*

*44.- Bajo estas restricciones, el Tribunal de Justicia ha ido dando puntual respuesta acerca del cumplimiento del requisito de la representación gráfica en determinadas marcas no tradicionales, como de color –para las que basta la descripción del color junto a una muestra y el número internacional de referencia (SSTJUE 6 de mayo de 2003, as. C-104/01, Libertel, ECLI:EU:C:2003:244, y 24 de junio de 2004, as. C-49/02, Heidelberger Bauchemie, ECLI:EU:C:2004:384), y las sonoras, respecto de las que ha considerado que no se cumple el requisito si el signo sonoro se representa por medio de una descripción escrita, aunque sí se cumple mediante un pentagrama dividido en compases y en el que figura una clave, algunas notas y silencios y alteraciones (SSTJUE de 27 de noviembre de 2003, asunto C-283/01, Shield Mark BV, ECLI:EU:C:2003:641).*

---

<sup>9</sup> Aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su reunión de 27 de septiembre de 2018.



45.- *El nuevo concepto de marca, que como se ha visto gira en torno a la susceptibilidad de representación del signo de tal manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada al titular, si bien abre fácilmente el camino al registro de signos no tradicionales, como los signos en movimiento y hologramas o marcas sonoras, e incluso -pero con mayor dificultad-, las olfativas, y tiene una proyección de futuro, en la medida en que se abre al desarrollo tecnológico, no solventa todos los problemas a los que se enfrenta el registro de este tipo de marcas. Tal y como se indica en el Considerando (13) de la Directiva, en línea con la doctrina Sieckmann, es «[e]sencial exigir que el signo pueda representarse de una manera clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva», por más que se admita cualquier forma de representación que se considere adecuada utilizando la tecnología generalmente disponible, y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación ofrezca garantías satisfactorias a tal efecto. Por tanto, muchos de los escollos surgidos para reconocer como marca signos no tradicionales bajo la legislación anterior, derivados de las exigencias jurisprudenciales que pesan sobre la representación del signo, persistirán bajo la normativa vigente.*

46.- *Antes de ello, persiste en los signos no tradicionales la eventual dificultad de ser percibidos por los sentidos y de identificar a través de él el origen empresarial del producto o servicio. También, la eventual posibilidad de incurrir en la llamada doctrina de la funcionalidad, que trata de impedir que un operador pueda obtener un derecho de marca sobre la característica de un producto esencial para su uso o finalidad, o que afecta a su coste o calidad, con la indeseable consecuencia de eliminar la competencia y el subsiguiente perjuicio para los consumidores. Y permanecen, por último, las dudas consustanciales a la exigencia de que la representación del signo permita, no solo a las autoridades competentes, sino también al público en general, determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a los titulares, lo que encierra un componente de imprecisión que no facilita apreciar el cumplimiento del requisito de la representación.*

47.- *Si bien la necesidad de respetar el marco normativo de la Directiva objeto de transposición y la función interpretativa del Tribunal de Justicia respecto de ella, en aras a asegurar la consecución de la finalidad armonizadora que persigue el legislador europeo, obliga a ceñirse al diseño conceptual de la marca que se recoge en el artículo 2 DM, tal cosa no empece a que el prelegislador pueda precisar los elementos y requisitos que configuran la noción de marca, y concretamente del requisito de la representación del signo, traídos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y que son aplicables al nuevo concepto de marca que establece la Directiva 2015/2436, como claramente se infiere de su Considerando (13)».*



#### **a.8. En relación con los nombres comerciales**

**69.-** Las modificaciones que se introducen en los artículo 87.1 y 89.1 LM tienen por objeto, por una parte, eliminar la discordancia existente entre el concepto de marca y el del nombre comercial en lo relativo al requisito de la representación gráfica, y por otra parte adecuar la clasificación del ámbito aplicativo de los nombre comerciales a lo previsto en el Arreglo de Niza y conforme a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957.

**70.-** Se trata de modificaciones de carácter técnico, respecto de las que este órgano constitucional no muestra objeción.

#### **a.9. En relación con los plazos de resolución de los procedimientos**

**71.-** El anteproyecto modifica la disposición adicional quinta de la LM, referida a los plazos máximos de resolución de los procedimientos de signos distintivos.

**72.-** Conviene retener que el actual marco normativo de la regulación de los plazos de resolución de los procedimientos administrativos viene establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), cuyo artículo 21.2 mantiene una redacción similar a la contenida en el artículo 42 de la anterior Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), que establecía que “[l]a Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación”, añadiendo en su párrafo 2 que “[e]l plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento”, y que “[e]ste plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea”.

**73.-** En consecuencia, conforme a la normativa vigente, a) el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento, y b) este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

**74.-** La LM, antes de su modificación por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, regulaba en su disposición adicional quinta -de conformidad con la exigencia de norma con rango de ley para poder superar el plazo de seis meses- los concretos plazos para la resolución de los procedimientos



contenidos en la misma Ley. La citada disposición adicional no contemplaba -en la actualidad no contempla- los plazos de resolución de los procedimientos teniendo en cuenta la prueba de uso del signo, como tampoco los plazos de resolución de los procedimientos de nulidad o caducidad ante la OEPM, que fueron incorporados a la LM por el Real Decreto-ley 23/2018.

**75.-** Este último, no obstante, no modificó la disposición adicional quinta de la LM y, por lo tanto, no modificó los plazos de resolución de los procedimientos marcarios en atención a la eventualidad de la prueba del uso, ni estableció los plazos de resolución de los procedimientos de nulidad o caducidad que introdujo en el Título VI de la LM, cuya efectividad quedaba pospuesta hasta el 14 de enero de 2023 por virtud de lo establecido en la disposición final séptima del Real Decreto-ley 23/2023.

**76.-** La fijación o establecimiento de los plazos de resolución de estos nuevos procedimientos se quiso llevar a cabo a través de un proyecto de Orden Ministerial, respecto del cual este órgano constitucional emitió el preceptivo informe que fue aprobado por el Pleno en su reunión de 30 de mayo de 2019.

**77.-** En dicho informe se alertaba sobre la insuficiencia del rango normativo y sobre la inobservancia del principio de reserva de ley respecto de la pretendida regulación de los plazos máximos para resolver los nuevos procedimientos incorporados en la transposición de la DM. En sus apartados 19 y siguientes se decía lo siguiente:

*«19.- Es cierto que la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, con la finalidad de «incrementar la eficacia y agilizar la concesión de derechos de la propiedad industrial», habilitó (artículo 59.2) a la Oficina Española de Patentes y Marcas para promover y, en su caso, adoptar «medidas a nivel nacional e internacional destinadas a agilizar la concesión de los derechos de propiedad industrial, en particular en aquellos sectores clave y actuaciones estratégicas definidas en los instrumentos de referencia para la elaboración de los planes de investigación científica y técnica». Y, en concreto, en el apartado 3 del mismo precepto, dispuso que «[a] los efectos previstos en el apartado anterior, a propuesta de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por Orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, podrán establecerse los plazos máximos de los distintos trámites de los procedimientos de concesión y registro de las diversas modalidades de propiedad industrial».*

*20. Por su parte, y tomando en consideración el anterior precepto, la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, dispondría, en su disposición adicional quinta.1: «De conformidad con lo previsto en el artículo 59.3 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, los plazos máximos de resolución de los procedimientos administrativos de concesión y registro de las diversas*



*modalidades de Propiedad Industrial se establecerán por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previa propuesta de la Oficina Española de Patentes y Marcas».*

*21. Surgen, pues, dudas sobre que la supuesta deslegalización operada por la citada Ley Patentes (24/2015, de 24 de julio) pueda considerarse subsistente tras la entrada en vigor de la posterior LPAC (39/2015, de 1 de octubre), ya que no contempla -ni habilita- la deslegalización del mandato máximo temporal de seis meses contenido en su artículo 21; en concreto, podría resultar posible la fijación de los plazos de resolución mediante Orden ministerial -lo cual no deja incluso de ser discutible, pues no existe una norma similar a la que se contenía en la disposición adicional tercera de la LRJPA-, pero las dudas son mucho más intensas cuando se pretende la existencia de una habilitación legal con posibilidad de superar el plazo de resolución máximo de los procedimientos, concretado en seis meses (reproduciendo lo establecido con anterioridad en el LRJPA), pues, en relación con la superación del mismo, dispone -se sigue disponiendo- que «[e]ste plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea».*

*22. A ello debe añadirse que la Orden informada, en su artículo 1, se refiere a procedimientos [apartados a) y g)] no previstos en la disposición adicional quinta de la LM (entre ellos, los de nulidad y caducidad, introducidos en la misma LM por el citado Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre (de transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas), existiendo, pues, un plus en la sucesión normativa de la regulación de los plazos, debiendo, por ello, insistirse en que, después de la entrada en vigor la Ley de Marcas (2001), de la Ley de Economía Sostenible (2011), y de la Ley de Patentes (2015), la LPAC de 2015 - como antes la LRJPA de 1992- sigue exigiendo «una norma con rango de Ley ... o (que) así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea», para poder establecerse plazos superiores al de los seis meses.*

*23. Cabe insistir en que la deslegalización operada por las normas transcritas se ciñe, en rigor, a los procedimientos administrativos de concesión y registro de las diversas modalidades de propiedad industrial y, por tanto, de las reguladas en la LM. Pese a ello, resulta, por lo expuesto, difícil asumir la suficiencia de la sucesión normativa en la regulación de los plazos máximos de resolución de los procedimientos de concesión y registro operada conforme a esta técnica de deslegalización, ya que la misma no podría considerar como habilitante de la superación del plazo de seis meses previsto en el artículo 21 de la LPAC.*



24.- De este modo, la regulación que se lleva a cabo en la Orden Ministerial proyectada respecto de los plazos de los procedimientos de concesión y registro de los signos distintivos no puede quedar dentro del marco habilitante que establecen los artículos 59.3 de la Ley de Economía Sostenible y la disposición adicional segunda de la Ley de Patentes, que queda limitado a los procedimientos allí contemplados, aunque se reproduzcan en la Orden informada, pues cuando se articuló la deslegalización por la Ley de Economía Sostenible y la Ley de Patentes, tales procedimientos no habían sido incorporados a la normativa marcaría.

25.- Ciertamente, una más depurada técnica legislativa hubiera aconsejado extender tal deslegalización a los señalados procedimientos de nulidad o caducidad por medio de la pertinente disposición en el Real Decreto-ley 23/2018, ya que era la norma que los introducía».

**78.-** Y en las conclusiones primera y segunda del mismo informe se decía:

«**PRIMERA.** La regulación que lleva a cabo la Orden Ministerial proyectada respecto de los plazos de resolución de los procedimientos de concesión y registro de los signos distintivos no puede afirmarse que queda indiscutiblemente dentro del marco habilitante que establecen los artículos 59.3 de la Ley de Economía Sostenible y la disposición adicional segunda de la Ley de Patentes. Por ello, aunque los plazos de resolución fijados en la norma proyectada no difieren en este punto de los establecidos en la disposición adicional quinta de la LM, deben quedar limitados a los procedimientos allí contemplados, aunque se reproduzcan en la Orden informada, sin poder establecerse por la Orden impugnada los plazos correspondientes a los nuevos procedimientos administrativos que se introducen por la norma con rango de ley por cuya virtud se lleva a cabo la transposición, en este punto, de la Directiva 2015/2436.

**SEGUNDA.** Ni siquiera una interpretación sistemática y finalista de las normas de deslegalización -el artículo 59.3 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible, y la disposición adicional segunda de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes-, realizada bajo una perspectiva dinámica, permite considerar que aquella deslegalización alcanza al establecimiento de plazos superiores al de seis meses previstos en el artículo 21 de la LPAC.

Siendo así, cabe realizar tal objeción, en relación con el rango normativo y de la observancia del principio de reserva de ley, al contenido de la Orden Ministerial proyectada».

**79.-** En la MAIN del anteproyecto informado se explica que introduce en la LM una habilitación legal, al igual que ya se hizo en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, para poder modificar a través de una Orden Ministerial los



plazos máximos de resolución relativos a los procedimientos de signos distintivos, y, además, se establecen los nuevos plazos legales de los procedimientos afectados por la reforma de 2018.

**80.-** A tales efectos, se incluye un nuevo párrafo tercero en la disposición adicional quinta con la siguiente redacción: “3. De conformidad con lo previsto en el artículo 59.3 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, los plazos máximos de resolución de los procedimientos administrativos de concesión y registro de las diversas modalidades de signos distintivos podrán establecerse por orden del titular del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, previa propuesta de la Oficina Española de Patentes y Marcas”.

**81.-** Al mismo tiempo, se añade un nuevo apartado 4 con el siguiente tenor: “En virtud de lo dispuesto en el artículo 57.2 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, la Dirección de la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá establecer, por razones de eficiencia en la tramitación administrativa, programas de concesión acelerada para las solicitudes de signos distintivos que cumplan las formalidades y condiciones que se determinen en la Resolución que los regule”.

**82.-** El prelegislador, por tanto, además de incorporar en la disposición adicional quinta LM la habilitación legal para permitir fijar a través de orden ministerial los plazos de resolución de los signos distintivos, establece en las letras a), g) y h) los plazos máximos de resolución de los procedimientos de registro, cuando se acuerde la apertura de un periodo de prueba para acreditar el uso de una marca oponente, y de los procedimientos de solicitud de nulidad y de caducidad, plazos estos que resultarán de aplicación a partir del 14 de enero de 2013, fecha desde la que los nuevos procedimientos de nulidad y de caducidad han de estar operativos.

**83.-** Se superan, por tanto, las objeciones efectuadas en relación con el proyecto de Orden Ministerial informado por este Consejo General del Poder Judicial relativas a la insuficiencia del rango normativo y la inobservancia del principio de reserva de ley. De un lado, la disposición adicional quinta de la LM, en la redacción dada por el anteproyecto, fija los plazos máximos de resolución de los procedimientos incorporados a la LM por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Y de otro lado, introduce una habilitación legal para modificar a través de una Orden Ministerial los plazos máximos de resolución, operando, a través de una norma posterior, la deslegalización de la materia, en una situación análoga a la que se encontraban el artículo 59.3 de la Ley de economía sostenible y la disposición adicional segunda de la Ley



de Patentes en relación con el artículo 42 de la anterior Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

**84.-** Debe tenerse presente, por otra parte, que la disposición transitoria única del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, establece: "1. Los procedimientos sobre marcas y nombres comerciales iniciados antes de la entrada en vigor de este real decreto-ley serán tramitados y resueltos conforme a la legislación anterior. 2. Las marcas y nombres comerciales concedidos durante la vigencia de legislaciones anteriores se registrarán por el presente real decreto-ley (...)". La disposición transitoria primera del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que modifica el RLM, regula el régimen transitorio de la prueba de uso, establece que "A los procedimientos sobre marcas y nombres comerciales iniciados antes de la entrada en vigor de este Reglamento no les será de aplicación lo dispuesto en los apartados 10 y 11 del artículo único (artículos 21.2 frase final y 21 bis)". La disposición transitoria segunda, por su parte, que regula el régimen transitorio de los procedimientos administrativos de nulidad y caducidad, cuya regulación se incorpora en el Título IX del Reglamento, establece: "El apartado veintisiete del artículo único se aplicará a partir del día 14 de enero de 2023, sin perjuicio de la aplicación inmediata de aquellos preceptos a los que remitan otras partes del Reglamento".

**85.-** En puridad, el régimen transitorio de la prueba de uso habrá de estar vinculado a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, y del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, que la incorpora a la regulación reglamentaria. De ser así, el régimen de la prueba de uso se habría de aplicar a los procedimientos iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de los citados Real Decreto-ley y Real Decreto -el día siguiente al de su publicación-.

**86.-** De acuerdo con la disposición transitoria única, apartado 1 del anteproyecto, los procedimientos sobre marcas y nombres comerciales, diseños, patentes, modelos de utilidad y certificados complementarios de protección iniciados antes de la entrada en vigor de la ley anteproyectada serán tramitados y resueltos conforme a la legislación anterior. De conformidad con el apartado 2 de la misma disposición transitoria, las marcas y nombres comerciales, diseños, patentes, modelos de utilidad y certificados complementarios de protección concedidos durante la vigencia de legislaciones anteriores se registrarán por la ley anteproyectada.



**87.-** De este modo, en los procedimientos de registro iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley anteproyectada, pero después de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 23/2018 de 21 de diciembre y del Real Decreto 306/2019, será de aplicación lo previsto respecto de la prueba de uso, aunque no lo establecido en la disposición adicional quinta, en la redacción dada por la ley anteproyectada, en lo relativo al plazo máximo de resolución del procedimiento de registro, cuando se acuerde la apertura de un periodo de prueba para acreditar el uso de una marca oponente. Es conveniente, por tanto, concretar el régimen transitorio en estos casos.

**88.-** En los procedimientos de nulidad y caducidad iniciados con posterioridad al 14 de enero de 2014 podrá ser de aplicación eventualmente el régimen de la prueba de uso; y en cualquier caso, los procedimientos administrativos de nulidad y caducidad iniciados después de esa fecha, pero antes de la entrada en vigor de la ley anteproyectada, se tramitarán y resolverán conforme a la legislación anterior, de acuerdo con el apartado 1 de la disposición transitoria única, por lo que también respecto de ellos sería necesario concretar el régimen transitorio en lo que a los plazos de resolución se refiere.

**89.-** La nueva letra j) del apartado 1 de la disposición adicional quinta establece el plazo máximo de resolución en los recursos de alzada frente a una resolución desestimada por silencio negativo, fijando un plazo de doce meses. Esta previsión ha de ponerse en relación con el apartado 2 de esta misma disposición adicional, que traslada a la LM lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, y establece que el vencimiento de los plazos máximos previstos en el apartado anterior sin que se haya notificado resolución expresa determinará la legitimación del interesado para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.

**90.-** El plazo máximo fijado para la resolución del recurso de alzada constituye, por tanto, una excepción del plazo general previsto en el artículo 122.2 de la LPAC, que dispone: "2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1, tercer párrafo".

**91.-** Sería conveniente, también en este caso, que se concretase el régimen transitorio respecto de esta previsión en relación con los procedimientos de registro iniciados con posterioridad a la entrada en vigor del real decreto 306/2019, pero antes de la entrada en vigor de la ley anteproyectada, y respecto de los procedimientos de nulidad y caducidad iniciados con



posterioridad al 14 de enero de 2023, pero con anterioridad a la entrada en vigor del texto anteproyectado.

**b) Sobre la modificación de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (artículo segundo APL)**

**92.-** Como ya se ha adelantado en las Consideraciones Generales de este informe, dentro del objetivo de actualización de determinados aspectos relativos a los derechos de propiedad industrial, el prelegislador acomete también la reforma de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. Dicha disposición normativa nació de la necesidad de transposición al ordenamiento interno de la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos. Ahora, y según la Exposición de motivos, *“la adecuación de la normativa al contexto internacional, el esclarecimiento de algunos de sus preceptos y el incremento de la seguridad jurídica en el tráfico económico”* son las causas que justifican la reforma que se informa.

**93.-** Como también se indicó, la reforma tiene un carácter eminentemente técnico que se combina con determinados aspectos sustantivos, debiendo hacer especial referencia a la cuestión relativa a la revisión de actos en vía jurisdiccional, que ya ha sido abordada ampliamente en líneas anteriores. Más allá de ello, procede hacer observaciones puntuales a algunas de las modificaciones que se plantean.

**b.1. En relación con el procedimiento de registro**

**94.-** En el marco del procedimiento de registro, el prelegislador opta por eliminar la letra c) del artículo 29 que actualmente dispone que la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará de oficio *“Si el diseño cuyo registro se solicita supone un uso indebido de alguno de los elementos mencionados en el párrafo e) del artículo 13 de esta Ley”*, esto es, que *“El diseño suponga un uso indebido de algunos de los elementos que figuran en el artículo 6 ter del Convenio de París, o de distintivos, emblemas y blasones distintos de los contemplados en el artículo 6 ter, que sean de interés público como el escudo, la bandera y otros emblemas de España, sus comunidades autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización”* (motivo de denegación). Esta eliminación no afecta, sin embargo, al artículo 33, relativo a los motivos de oposición, donde se mantiene dicha causa en el apartado e): *“Que el diseño registrado supone un uso indebido de alguno de los elementos mencionados en el párrafo e) del artículo 13 de esta ley”*, lo que deviene lógico, pues las causas de denegación



han de constituir el motivo primario de oposición, como establece el apartado 1 del artículo 13. En todo caso, de conformidad con la Exposición de motivos, dicha eliminación del apartado c) del artículo 29 responde a la necesidad de adecuar la normativa interna a la citada Directiva 98/71/CE.

**95.-** En este sentido, el artículo 11.2 de la citada norma europea dispone varios motivos de denegación del registro de un dibujo o modelo, o de cancelación de la inscripción por nulidad de la misma, entre los que se incluye que (c) "el dibujo o modelo constituye un uso indebido de cualquiera de los objetos que figuran el artículo 6 ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, o de distintivos, emblemas y blasones distintos de los incluidos en el artículo 6 ter de dicho Convenio y que tengan un interés público especial en el Estado miembro de que se trate". A su vez, los apartados 5 y 6 del mismo artículo 11 de la Directiva disponen respectivamente: "5. La causa prevista en la letra c) del apartado 2 podrá ser invocada únicamente por la persona o entidad afectadas por el uso indebido; 6. Los apartados 4 y 5 se entenderán sin perjuicio de la facultad de los Estados miembros para disponer que los motivos previstos en la letra d) del apartado 1 y en la letra c) del apartado 2 puedan ser invocados asimismo por la autoridad competente de dicho Estado miembro por iniciativa propia.

**96.-** En definitiva, si bien la redacción actual entra dentro de la facultad conferida a los Estados Miembros por el artículo 11.6 de la Directiva, la modificación proyectada se alinea de forma más adecuada con dicha norma y, en concreto, con el apartado 5 del artículo 11.

## **b.2. En relación con el procedimiento de oposición**

**97.-** En línea con el mismo objetivo de armonización con la Directiva 98/71/CE, se modifica la redacción del artículo 33.2 c). La reforma sustituye el verbo "incorporar" por "utilizar" y simplifica la prohibición de uso, lo que, efectivamente, responde de forma más precisa a lo dispuesto en el artículo 11.2 a) de la Directiva: "si se *utiliza* un signo distintivo en un dibujo o modelo posterior, y el Derecho comunitario o la legislación del Estado miembro de que se trate por la que se rige dicho signo confiere al titular del derecho sobre el signo el derecho a prohibir tal uso".

**98.-** En el marco de la aproximación entre las diferentes normas reguladoras del derecho de propiedad industrial, el prelegislador opta por introducir en la LPJDI un nuevo artículo 33 bis que, *mutatis mutandi*, traslada a este texto legal el artículo 41 bis de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, introduciendo, por tanto, una protección específica del derecho del titular de una marca o diseño posterior en los procesos por violación, de tal forma que quien ejercite acción de violación no pueda prohibir el uso de una marca o diseño posterior si éste no puede ser declarado nulo conforme a la Ley, o en



caso de un diseño de la Unión Europea, conforme al Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017. El artículo 41 bis LM fue introducido a su vez por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, en transposición de directivas de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viajes combinados, pues el artículo 18 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas contenía esta novedad. La extensión que se produce debe valorarse positivamente, pues proporciona una protección global de la propiedad (marca, diseño, signo), otorgando mayor seguridad jurídica a los titulares.

### **b.3. En relación con las disposiciones generales del procedimiento**

**99.-** El artículo 37, intitulado "Retirada, limitación y modificación de la solicitud", ve modificado su apartado 1 para prohibir tales acciones "cuando consten inscritos en el registro de diseños derechos reales, opciones de compra, embargos, procedimientos de concurso o licencias. Tampoco se admitirá retirada, renuncia o limitación de productos si figurase inscrita demanda en ejercicio de acción reivindicatoria o de cualquier acción tendente al reconocimiento de derechos patrimoniales inscrita en el Registro de Diseños y no constare el consentimiento del demandante", limitaciones que no aparecen en el texto vigente. La reforma debe valorarse positivamente, evitando que la retirada, limitación o modificación de la solicitud afecte, interfiera o frustre derechos de terceros.

**100.-** Por lo que hace al artículo 42, relativo al arbitraje, este sufre importantes modificaciones. Señala la Exposición de motivos que ello responde a «*[/]a remisión de la Disposición adicional primera Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes por la cual devienen aplicables a otras modalidades de propiedad industrial las normas de patentes sobre resolución de conflictos mediante arbitraje y también mediación en relación con cuestiones libremente disponibles por las partes. Asimismo, la modificación responde al espíritu y contenido del Acuerdo de colaboración suscrito entre la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) y el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI)*». Pues bien, no se incorpora en la Disposición adicional primera de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes, ninguna disposición adicional, ni en la vigente redacción ni en la proyectada, que determine tal remisión y aplicación. Examinada la MAIN del Anteproyecto, se observa que, en el trámite de audiencia e información pública se puso de manifiesto dicha discrepancia o error y se acordó corregirlo, debiendo entenderse dicha remisión contenida en la Disposición adicional sexta del Reglamento de Patentes -Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo-, si bien dicha corrección



no se ha incorporado al texto de la MAIN. En todo caso, la Disposición adicional sexta de dicho Reglamento señala que: "1. A efectos de lo previsto en el artículo 136 de la Ley, podrán ser árbitros y mediadores aquellas personas, incluidos los funcionarios de la Oficina Española de Patentes y Macas, que cumplan los requisitos establecidos en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y que además acrediten una experiencia mínima de cinco años en el campo de la Propiedad Industrial.2. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá celebrar acuerdos con organismos nacionales, europeos o internacionales con experiencia en arbitraje y mediación para la organización e intervención en la solución extrajudicial de controversias en materia de Propiedad Industrial".

**101.-** Así, mientras que la redacción vigente del artículo 42 supone un trasunto de la regulación sobre arbitraje recogida en el artículo 28 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la reforma ahora proyectada supone una traslación al ámbito del diseño industrial de lo dispuesto en esta materia para las patentes (concretamente en el artículo 136 de la Ley 24/2015, de 24 de julio), en seguimiento de la referencia contenida en el apartado 2 de la Disposición adicional sexta del Reglamento de patentes, que refiere la aplicación de solución extrajudicial "en materia de Propiedad Industrial", por lo que la modificación resulta adecuada y coherente, si bien, el artículo 42 proyectado no excluye de las materias de libre disposición aquellas relativas al procedimiento de oposición, como sí lo hace el artículo 136 de la Ley de patentes, toda vez que el arbitraje -y ahora la mediación- debe versar -de conformidad con la vigente redacción del artículo 42 de la Ley 20/2003, de 7 de julio- sobre los motivos de oposición.

#### **b.4. En relación con la revisión de los actos en vía jurisdiccional**

**102.-** En este punto, cabe remitirse a lo expuesto en las consideraciones generales del presente informe y a la actual redacción de los artículos 74.1 i), 82.2 y 82 bis.3 de la LOPJ, y de los artículos 52.1, 13º y 13º bis, 249.1.4º, 250.3, 447 bis, 468 y 477.4 de la LEC, en la redacción dada por la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio. La atribución de la competencia para la revisión jurisdiccional de los actos de la OEPM en materia de diseño industrial no es sino consecuencia de la atribución competencial establecida por la reforma operada por la citada Ley Orgánica

**103.-** En el texto anteproyectado, tal y como se expone en la MAIN, deberá introducirse un nuevo artículo 41 bis en el que se haga remisión a la LM, así como a la regulación vigente en la LOPJ y en la LEC.



## **b.5. En relación con la indemnización por daños y perjuicios**

**104.-** El artículo 54 se modifica para realizar una mejora técnica al sustituir el adverbio “fehacientemente” por “suficientemente”, esto es, se requerirá exclusivamente una advertencia *suficiente, bastante, apta, idónea*, y no un documento fehaciente, alineando la regulación a la contenida en el artículo 42 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas.

**105.-** Señala la MAIN que «*Se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 55 sobre en el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios para establecer un suelo o mínimo indemnizatorio mediante la introducción de la expresión “al menos” para el caso de que el titular del diseño opte por el cálculo de la indemnización teniendo en cuenta el importe de una licencia hipotética. Dicha modificación permite fijar un mínimo, si bien no impide su mejora*». Sin embargo, el texto proyectado no introduce dicha expresión “al menos”, sino que se sustituye “La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular [...] por “La cantidad **a tanto alzado que comprenda el importe** que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular Examinada la MAIN, se observa que, en el trámite de audiencia e información pública se planteó eliminar dicho término para alinear el texto a la Ley de marcas, lo que se acepta por el prelegislador, siendo procedente que se modificase la MAIN en este sentido, sin perjuicio de acoger favorablemente la mejora técnica, que proporciona mayor seguridad jurídica al texto, y que, en definitiva, cumple con el objetivo indicado en la MAIN.

## **b.6. En relación con la nulidad y la caducidad**

**106.-** En el marco de la reforma acometida en relación con la jurisdicción competente para conocer de los recursos contra las resoluciones de la OEPM que ponen fin a la vía administrativa, el prelegislador modifica también el artículo 70, relativo a la extensión de la cosa juzgada (artículo 400 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil LEC), a fin de sustituir la referencia a la “jurisdicción contencioso-administrativa” por la mención de la “jurisdicción competente”, abarcando así, tanto a la jurisdicción contencioso-administrativa, competente antes de la modificación, como a la jurisdicción civil y a los pronunciamientos de los Tribunales de Marcas de la U.E. en materias conexas. En este sentido, cabe recordar la doctrina constitucional que avala esta cuestión, y que viene a señalar que la existencia de un pronunciamiento firme, aunque emane de otro orden jurisdiccional, en torno a una cuestión vinculada con el tema litigioso por una relación de estricta dependencia (SSTC 171/1991, 58/1988, 207/1989), puede afectar el derecho fundamental de efectividad de la tutela judicial, puesto que la resolución de referencia, aunque dictada por un órgano de otro orden jurisdiccional, ha conformado la realidad jurídica de una determinada manera (STC 182/1994),



en el marco de la igualdad en la aplicación judicial de la ley, y de acuerdo con el criterio general de que unos mismos hechos no pueden a la vez existir y no existir para distintos órganos del Estado (SSTC 77/1983 y 24/1984).

**107.-** «*Con el fin de evitar la cancelación de diseños por falta de pago de tasa de renovación cuando existen derechos de terceros inscritos, en particular, procedimientos de insolvencia, embargo e hipoteca mobiliaria*», el prelegislador modifica el apartado 1 del artículo 71, en su letra a), y el artículo 73. En el primer caso (artículo 71.1 a), se establece la caducidad del registro “Cuando no hayan sido abonadas las tasas de renovación previstas en el artículo 43 de esta ley”, en lugar de la caducidad por falta de renovación que se contempla en la vigente redacción. En el segundo (artículo 73), se exceptúa dicha caducidad en determinados supuestos para la protección de derechos de terceros: embargos, acciones reivindicatorias, concurso de acreedores, hipoteca mobiliaria y otros derechos inscritos, siendo que la vigente regulación sólo contempla los supuestos de embargo, acción reivindicatoria e hipoteca mobiliaria. Se produce, en consecuencia, una reforma paralela a la que se lleva a cabo en la LM (artículo 55), esto es, se prevé la conservación de los derechos que integran la masa activa del concurso y, por lo tanto, su integridad. Son extensibles, con carácter general, las cuestiones apuntadas en el análisis de dicha disposición, con una salvedad: en los proyectados artículos 73 de la LPJDI -y también 109.2 de la Ley de patentes- se prevé la actuación autónoma de la OEPM que no caducará el diseño o patente hasta la finalización del procedimiento de concurso, sin necesidad de requerimiento judicial. Se justifica dicha diferencia en la MAIN, en que la duración del registro de la marca es por 10 años, y en los otros dos casos se exige un pago de tasa de renovación anual, lo que podría dar lugar a la caducidad del diseño o la patente en caso de retraso en las comunicaciones judiciales. La diferencia resulta oportuna y razonable, no existiendo objeción a la propia autonomía de la OEPM para no caducar una patente o diseño en caso de concurso, si así se establece legalmente, lo que deberá ser tenido en cuenta en el marco del correspondiente procedimiento concursal, pues como también se ha indicado, se trata de una cuestión de alcance transversal que afecta, entre otros aspectos del proceso, a la formación del inventario, a la propuesta de inventario y al informe de la administración concursal sobre el mismo (cfr. artículos 198 y siguientes y 289 y siguientes TRLC), y de manera mediata a la impugnación del inventario y a la formación del texto definitivo (cfr. artículos 297 y 304 TRLC); pero también afecta al deber de conservación y a la enajenación de los bienes y derechos que conforman la masa activa (cfr. artículo 204 y siguientes TRLC), a la propuesta de convenio con modificación estructural (artículo 317 bis TRLC), a la propuesta de convenio con asunción (artículo 324 TRLC), a la propuesta



de convenio con cesión en pago (artículo 329 TRLC) y tangencialmente al plan de viabilidad (artículo 332 TRLC), y a la exoneración del pasivo insatisfecho con liquidación de la masa activa, en los casos de conclusión del concurso por finalización de la fase de liquidación de la masa activa o por insuficiencia de la masa activa (artículos 486.2º y 501 TRLC).

**108.-** Al margen de ello debe señalarse que el artículo 43 de la Ley no se modifica, y en este no se hace referencia a ninguna tasa, sino a los periodos de renovación, por lo que se produce una incoherencia entre los artículos 71 y 73 y el artículo 43, que debe ser corregida, y que se sugiere se subsane mediante la referencia genérica al pago de la tasa de renovación, y no a un artículo determinado, tal y como se realiza en el proyectado artículo 109 de la Ley de patentes, a la que la MAIN también hace referencia al señalar que las modificaciones proyectadas se realizan *«con el fin de trasladar lo previsto en la legislación de patentes sobre esta materia a la normativa sobre diseños industriales»*, y que tiene, efectivamente, una redacción simétrica.

**109.-** Por su parte, el artículo 74, relativo a la renuncia del diseño/s registrados/s, en línea de coherencia con la modificación del artículo 73 y con las modificaciones proyectadas en la Ley de Patentes, incluye el supuesto de concurso entre aquellos en los que no se admite la renuncia del titular, siendo igualmente extensibles a este supuesto las observaciones realizadas en relación con la no caducidad del diseño, con una valoración más favorable, incluso, pues incide directamente en el deber de conservación de los bienes que integran la masa activa del concurso.

#### **b.7. En relación con la jurisdicción de los tribunales de marca de la U.E.**

**110.-** El prelegislador acomete también lo que denomina la "aclaración" de la competencia de los tribunales de marcas de la U.E. Así, se modifica la Disposición adicional primera para, en primer lugar, actualizar las referencias a la Unión Europea (y no a la Comunidad Europea) y al Reglamento europeo. En este último caso, el prelegislador sustituye el Reglamento (CE) núm. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, por el Reglamento (UE) n.º 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, siendo así que el segundo no sustituye al primero, que continúa en vigor, y que resulta específicamente de aplicación en el ámbito del diseño industrial, debiendo, en consecuencia, referenciarse ambas normas.

**111.-** En segundo lugar, se pretende modificar la competencia, pero dicha modificación no se ha introducido previamente en el artículo 86 quinquies 3 LOPJ a través de la Ley Orgánica 7/2022, de 23 de julio. En este sentido, la extensión de la competencia de los juzgados de marca de la U.E. es aquella



establecida por la LOPJ, de tal forma que la “aclaración” proyectada en la LPJDI supone una vulneración del principio de reserva de Ley Orgánica cualificada. Ello sin perjuicio de que la intención del prelegislador deba valorarse positivamente, pues la reforma proyectada clarificaría con mayor exactitud el ejercicio de la acción acumulada al concretar que será sobre títulos comunitarios y nacionales o internacionales “incompatibles con un diseño protegido en España en virtud de las causas previstas en el art. 13 de la Ley del Diseño” (debiera referirse de forma completa la norma). Además, debe señalarse que la MAIN hace adecuadamente referencia al apartado d) del artículo 13, que establece: “El diseño solicitado sea incompatible con un diseño protegido en España en virtud de una solicitud o de un registro que tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior, pero que haya sido hecho accesible al público después de la fecha de presentación o de prioridad del diseño posterior”, lo que no se traslada a la proyectada Disposición adicional primera, que refiere el artículo 13 en su conjunto, lo que procede reputar una errata que procedería sea subsanada en la reforma, que, en su caso, se acometa mediante la correspondiente Ley Orgánica, a fin de evitar una incorrecta -y contraria a la normativa comunitaria- extensión de la competencia de los Juzgados de marca de la U.E.

#### **b.8. En relación con los plazos de resolución del procedimiento administrativo**

**112.-** El anteproyecto modifica la disposición adicional quinta LPJDI, referida a los plazos máximos de resolución de los procedimientos administrativos, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.3 de la Ley 27/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. A tales efectos, se incluye un nuevo párrafo tercero con la siguiente redacción: “3. De conformidad con lo previsto en el artículo 59.3 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, los plazos máximos de resolución de los procedimientos administrativos de concesión y registro de diseños industriales podrá[n] establecerse por orden del titular del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, previa propuesta de la Oficina Española de Patentes y Marcas” (el texto dice “podrá”, debiendo conjugarse el plural).

**113.-** Como ya se ha indicado en relación con la misma modificación incorporada a la LM, el actual marco normativo de la regulación de los plazos de resolución de los procedimientos administrativos viene establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), cuyo artículo 21.2 mantiene una redacción similar a la contenida en el artículo 42 de la anterior Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en la redacción dada por la Ley



4/1999, de 13 de enero), que establecía que “[l]a Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación”, añadiendo en su párrafo 2 que “[e]l plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento”, y que “[e]ste plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea”.

**114.-** La propia Disposición adicional quinta LPJDI, en cumplimiento de la citada exigencia de norma con rango de ley para poder superar el plazo de seis meses de resolución, incorporaba ya los concretos plazos para la resolución de los procedimientos administrativos contenidos en la misma Ley, no habiéndose incorporado a través del texto anteproyectado ningún nuevo procedimiento cuyos plazos de resolución no se encuentren ya determinados en la LPJDI.

**115.-** El prelegislador, por tanto, se limita a incorporar una habilitación legal para modificar a través de una Orden Ministerial los plazos máximos de concesión y registro de diseños industriales ya fijados legalmente, operando, a través de una norma posterior, la deslegalización de la materia, en una situación análoga a la que se encontraban el artículo 59.3 de la Ley de Economía sostenible y la Disposición adicional segunda de la Ley de Patentes en relación con el artículo 42 de la anterior Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

**c) Sobre la modificación de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (artículo tercero APL)**

**116.-** Señala la MAIN que «*[T]ranscurridos más de tres años desde la entrada en vigor de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, razones tanto de forma como de fondo justifican la necesidad de abordar una reforma de dicha Ley, a efectos no solo de dotar de mayor claridad, seguridad jurídica y coherencia a los usuarios del sistema, sino de corregir deficiencias detectadas en la aplicación de esta norma y adaptar la normativa española de patentes a los cambios interpretativos operados en materia de patentes a nivel internacional, en el seno de la Oficina Europea de Patentes y de la Unión Europea*».

**117.-** La reforma proyectada se resume, en consecuencia, y con carácter general, tal como se indicó en las Consideraciones Generales de este informe,



en la introducción de mejoras técnicas en el texto, sin perjuicio de la realización de algunas modificaciones sustantivas, que se analizan en las siguientes líneas.

### **c.1. En relación con la patentabilidad**

**118.-** Se extiende la excepción de la patentabilidad contenida en el apartado 3 del artículo 5 no solo a los procedimientos de obtención de animales y vegetales sino a los propios animales o vegetales o partes de los mismos obtenidos por procedimientos esencialmente biológicos. Dicha extensión se lleva a cabo, según la Exposición de motivos y la MAIN, para reflejar adecuadamente lo establecido en la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. En el trámite de consulta pública se pone además de manifiesto que: *“Se ha introducido consecuencia de las decisiones de la Alta Cámara de Recursos en los asuntos Tomatoes II G0002/12, y Broccoli II G0002/13. Además, la Oficina ha apoyad esta iniciativa y, partiendo de la Regla 28.2 del Convenio de la Patente Europea es necesaria su armonización”*. Efectivamente, ante la posición de la Comisión Europea en el sentido de entender que la patentabilidad de plantas y animales obtenidos con procedimientos esencialmente biológicos era contrario al artículo 4 de la Directiva 98/44/CE sobre invenciones biotecnológicas, la Oficina Europea de Patentes (EPO) modificó las Reglas 27 y 28 de los Reglamentos de implementación de la Parte II del Convenio de la Patente Europea para excluir de patentabilidad a los animales o plantas obtenidos por dichos procedimientos.

**119.-** Sin embargo, el 5 de diciembre de 2018 la Cámara de Recursos adoptó una decisión en el caso *T 1063/18*, en la cual señala que las citadas Reglas (en particular, la Regla 28), modificadas en julio de 2017, contradicen el artículo 53(b) del Convenio interpretado por las decisiones *Tomatoes II* y *Broccoli II*, y que el artículo así interpretado debe prevalecer sobre las Reglas, cuya modificación es nula. En consecuencia, la posición de la EPO es que las plantas obtenidas por procedimientos esencialmente biológicos son patentables, si bien la posición de la Comisión europea no ha variado, por lo que la eficacia de estas patentes en el ámbito de la UE es dudosa. Y en este sentido, la reforma proyectada se alinea con la Directiva 98/44/CE, cuya lectura conjunta, y concretamente de sus Considerandos 9, 29, 36 y 45, parece conducir a dicha exclusión de patentabilidad, aportándose en todo caso seguridad jurídica en el ámbito nacional.

### **c.2. En relación con la fecha de presentación de la solicitud**

**120.-** El artículo 24, intitulado “fecha de presentación” establece en su redacción actual que “la fecha de presentación de la solicitud será la del *momento* en que el solicitante entregue a las oficinas autorizadas para la



recepción de solicitudes de patente la documentación que contenga al menos los siguientes elementos". La modificación proyectada sustituye "momento" por "fecha", lo que tiene una consecuencia de gran calado, toda vez que, si se atiende al "momento" de la presentación, debe estarse a la hora y minuto exacto de la misma, y deben tenerse en cuenta, como señala la MAIN, los documentos publicados o accesibles antes de ese momento temporal concreto, lo que no será de aplicación si únicamente se atiende al día/fecha de presentación. La nueva redacción se alinea, como señala la Exposición de motivos, con la normativa internacional que, efectivamente, utiliza el término "fecha" (artículo 5 del Tratado sobre Derecho de patentes y artículo 80 del Convenio sobre concesión de patentes europeas).

**121.-** Ahora bien, tanto la LJPDI (artículo 23), como la LM (artículo 13) recogen la misma referencia al "momento" de presentación de la disposición. Ello se relaciona directamente con los artículos correspondientes de los respectivos Reglamentos de desarrollo. Así, el Reglamento de patentes establece en su artículo 16.1 que "El órgano competente para recibir la solicitud conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley hará constar el número de registro, así como el día, hora y minuto de depósito tanto en el lugar destinado para ello en la instancia de la solicitud, como en la documentación que la acompañe, en su caso". Dicha determinación, como se indicaba, se realiza igualmente en los casos de diseño industrial (artículo 6.4 del Reglamento de 27 de septiembre de 2004) y de marca (artículo 5.4 del Reglamento de 12 de julio de 2002), por lo que, si tal determinación no tiene trascendencia, debiera modificarse el Reglamento, para no inducir a confusión sobre el modo de resolver cualquier controversia sobre la novedad de la patente (artículo 6.2 LP).

### **c.3. En relación con la prioridad**

**122.-** Las modificaciones introducidas en el apartado 1 del artículo 30 se limitan a incorporar lo establecido en el artículo 4 del Convenio de París, de tal forma que un diseño industrial puede ser prioritario de una patente o modelo de utilidad, si bien durante diferentes plazos (12 meses para patentes y modelos de utilidad y 6 meses para diseños industriales). El prelegislador opta por introducir un segundo párrafo específico para los diseños industriales, lo que resulta en una regulación más extensa y farragosa, por lo que se sugiere que se siga la estructura del mencionado artículo 4 del Convenio de París y se regule conjuntamente.

**123.-** Los artículos 160 y 173 de la Ley de Patentes regulan la prohibición de doble protección en los casos de patentes europeas e internacionales. Sin embargo, y como señala la MAIN, la ley no contiene dicha doble prohibición en los casos de prioridad interna, es decir entre dos patentes o modelos de



utilidad nacionales, por lo que el prelegislador introduce un nuevo artículo 31 bis a fin de establecer también en estos casos dicha doble prohibición. En este sentido, aunque la prohibición de doble patentabilidad no tiene base legal explícita en el Convenio de la Patente Europea, los examinadores de la EPO siguen los principios establecidos en las decisiones G 1/05 y G 1/06, en las que la Alta Cámara de Recursos decidió que debería prohibirse la doble patentabilidad porque el solicitante *“no tiene ningún interés legítimo en procedimientos que den lugar a la concesión de una segunda patente con respecto a la misma materia para la que ya tiene una patente”*. En el caso T 307/03 se sostuvo que el Artículo 60 CPE (es decir, considerar el derecho del inventor a una patente europea como el derecho a una y solo una patente europea) impide la doble patentabilidad, incluso en casos de prioridad interna. Se aplica además el Artículo 125 del CEP que establece que *“A falta de normas de procedimiento en el presente Convenio, la Oficina Europea de Patentes tendrá en cuenta los principios en la materia generalmente admitidos en los Estados contratantes”*, donde se considera incluido el principio general de prohibición de doble patentabilidad. Debe aclararse, no obstante, que la doble patentabilidad no es lo mismo que la doble protección pero que, de conformidad con la decisión T 0318/14, *«La doble patentabilidad se equiparaba a la “doble protección” al menos cuando el objeto de la primera solicitud de patente estaba completamente abarcado por el alcance de una segunda solicitud de patente del mismos solicitante»*, siendo este el tenor del artículo 31 bis proyectado.

#### **c.4. En relación con los certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios**

**124.-** Se añade un nuevo artículo 47 bis con el siguiente tenor “1. Las causas de nulidad y caducidad de los certificados complementarios de protección serán las prescritas en el Reglamento (CE) nº 469/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos y el Reglamento (CE) nº 1610/96, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio, relativo al certificado complementario de protección productos fitosanitarios. 2. Si la causa de nulidad es que la patente de base se ha declarado nula o revocada, la Oficina Española de Patentes y Marcas, de oficio o a instancia del titular, declarará la nulidad del certificado”, para trasladar lo dispuesto por el TSJ de Madrid en sentencia de 25 de abril de 2019 (ECLI), y que efectivamente viene a determinar que no procede un control jurisdiccional autónomo sobre los efectos de una nulidad de una patente de base declarada por la Cámara de Recursos - y, en concreto sobre el efecto subsiguiente de la nulidad del Certificado complementario de protección derivado de dicha nulidad de la patente de base-, sino que, de conformidad con el artículo 17.1 en relación



con el artículo 15.1 del Reglamento (CE) Consejo nº 469/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al Certificado complementario de protección para los medicamentos, cuando la «[n]ulidad proviene de la citada Cámara, lo que debe hacer la Oficina es proceder a la cancelación del CCP, lo que determina la publicación de dicha cancelación por la nulidad declarada».

### **c.5. En relación con la revisión de los actos en vía administrativa y vía jurisdiccional**

**125.-** El vigente artículo 54 LP regula la revisión de los actos en vía administrativa y contencioso-administrativa. En relación con la revisión de los actos en vía jurisdiccional, cabe remitirse a lo expuesto en las consideraciones generales del presente informe y a la actual redacción de los artículos 74.1 i), 82.2 y 82 bis.3 de la LOPJ, y de los artículos 52.1, 13º y 13º bis, 249.1.4º, 250.3, 447 bis, 468 y 477.4 de la LEC, en la redacción dada por la Ley Orgánica 7/2022, de 23 de julio. La atribución de la competencia para la revisión jurisdiccional de los actos de la OEPM en materia de patentes no es sino consecuencia de la atribución competencial establecida por la reforma operada por la citada Ley Orgánica

**126.-** En el texto anteproyectado, tal y como se expone en la MAIN, deberá introducirse un nuevo artículo 54 bis en el que se haga remisión a la LM, así como a la regulación vigente en la LOPJ y en la LEC.

**127.-** Como consecuencia de ello, y a su vez, se modifica el artículo 54 LP, en primer lugar, eliminando la referencia a la revisión jurisdiccional contencioso-administrativa (apartado 2) y en segundo lugar eliminando la posibilidad de que la OEPM lleve a cabo la revisión de oficio (artículo 106 Ley 39/2015), en los casos en que la nulidad se fundamente en los motivos establecidos en el artículo 102 LP (apartado 3). Así, se mantiene únicamente la referencia a la revisión administrativa en el apartado 1.

**128.-** Lo primero que debe señalarse es que en el apartado 1 se conserva la remisión a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, debiendo sustituirse por la correcta remisión a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Toda vez que se acomete la reforma del artículo 54, procede introducir tal corrección, sin perjuicio de la remisión normativa general contenida en el apartado 1 de la Disposición adicional primera del Anteproyecto que se informa.

**129.-** De otro lado, la eliminación del apartado 3 supone la ampliación de la competencia de la OEPM para revisar en vía administrativa la nulidad de la patente si concurre alguno de los motivos establecidos en el artículo 102 LP, además de la competencia general conferida por el artículo 106 LPAC en



relación con el artículo 47 LPAC. Señala la MAIN que ello está también previsto en la LM, cuando la LM prevé en su artículo 27.3 la misma exclusión que ahora se elimina de la LP, pudiendo existir un olvido del prelegislador a la hora de acometer la misma modificación en la LM. La modificación, en todo caso, merece una valoración positiva, pues permite una corrección por parte de la administración, previa a la judicialización del asunto.

#### **c.6. En relación con la suspensión de procedimientos**

**130.-** Señala la MAIN que existe un agravio comparativo entre los solicitantes de patentes, modelos de utilidad y certificados complementarios de protección, en relación con los solicitantes de marca o diseño industrial, pues la normativa reguladora de estos últimos sí recoge supuestos de suspensión de tramitación y no solo un trámite de subsanación de errores, que es lo que contiene la actual LP. Efectivamente, tanto la LM (artículo 26) como la LPJDI (artículo 40) regulan la suspensión del procedimiento por parte de la OEPM, si bien bajo diferentes presupuestos y con diferentes supuestos. Cabe valorar positivamente esta previsión que, además de permitir la suspensión si es solicitada conjuntamente por todos los interesados (artículo 50.2 a), y, en recta lógica, siempre que se decrete judicialmente [artículo 50.2 c), motivo de suspensión administrativa cuya falta de regulación expresa no impedía, en modo alguno, su aplicación], que alinean la norma con la LM y la LPJDI, también prevé la suspensión en caso de embargos y procedimientos concursales (artículo 50.2 b), ya que, como señala la MAIN, en estos casos el solicitante puede tener limitadas sus facultades, lo que le impide continuar con la tramitación de la solicitud, dando lugar a la pérdida del derecho. Se debe acoger favorablemente esta previsión que permite conservar activos y proteger los derechos de los implicados en los procesos respectivos. Todo ello sin perjuicio de lo expuesto en las Consideraciones particulares de este informe en relación con la modificación proyectada del artículo 26 LM.

#### **c.7. En relación con los cambios de modalidad (patente/modelo de utilidad)**

**131.-** Según la MAIN, el prelegislador se ampara en la doctrina de los actos propios para limitar el cambio de modalidad, que solo podrá solicitarse y concederse una única vez (nuevo apartado 5 del artículo 51). Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 25 de febrero de 2013 (ECLI): *«La doctrina de los actos propios tiene su último fundamento en la protección de la confianza y en el principio de la buena fe, que impone un deber de coherencia y limita la libertad de actuación cuando se han creado expectativas razonables (9 de diciembre de 2010, RC n.º 1433/2006). El principio de que nadie puede ir contra sus propios actos solo tiene aplicación cuando lo realizado se oponga a los actos que previamente hubieren creado*



*una situación o relación de derecho que no podía ser alterada unilateralmente por quien se hallaba obligado a respetarla (SSTS 9 de diciembre de 2010, RC n.º 1433/2006, 7 de diciembre de 2010, RC n.º 258/2007 ). Significa, en definitiva, que quien crea en una persona una confianza en una determinada situación aparente y la induce por ello a obrar en un determinado sentido, sobre la base en la que ha confiado, no puede pretender que aquella situación era ficticia y que lo que debe prevalecer es la situación real». Sin perjuicio de ello, el derecho de propiedad industrial se encuentra adecuadamente garantizado a través del establecimiento de la posibilidad de solicitar un cambio de modalidad (entre patente y modelo de utilidad o viceversa), resultando razonable y ajustado a la normativa europea, el que, en aras de la eficacia del procedimiento, esta posibilidad se limite a un solo cambio. En este sentido, el artículo 123 del Convenio de Múnich solo exige que la solicitud de patente pueda ser modificada al menos una vez.*

#### **c.8. En relación con la revocación, limitación, caducidad y renuncia**

**132.-** Los artículos 105 (apartado 3) relativo a la no admisión de revocación o limitación, 109, relativo a la no caducidad por falta de renovación y 110, relativo a la renuncia, se modifican para “no perjudicar a los que solicitan concurso voluntario y equipararlos a los casos de embargo”, de forma paralela a las reformas introducidas en la LM y la LJPDI, siendo extensibles a estas modificaciones las observaciones ya realizadas.

**133.-** En el artículo 109.3 *in fine* se elimina la frase “por el procedimiento administrativo de apremio” que acompañaba a la referencia a la ejecución de la garantía hipotecaria, lo que se considera adecuado, toda vez que la garantía hipotecaria también puede ejecutarse por vía judicial y no solo por dicho procedimiento de apremio.

#### **c.9. En relación con los plazos para la contestación de la demanda civil**

**134.-** Se modifica el artículo 119 para sustituir el plazo en meses para contestar la demanda civil, y en su caso formular reconvenición. Toda vez que la LEC determina dichos plazos en días hábiles tanto para los juicios ordinarios como verbales (artículo 404 LEC y 438 LEC respectivamente), no existe objeción a la modificación proyectada que, a efectos prácticos, comprende el mismo periodo temporal y facilita el cálculo.

#### **c.10. En relación con la suspensión de procedimientos judiciales**

**135.-** El prelegislador introduce un nuevo artículo 120 bis que prevé la suspensión de procedimientos judiciales cuando estuviera pendiente un procedimiento administrativo de oposición, de limitación o de revocación en la OEPM o en la Oficina Europea de Patentes, concretamente “cuando para



resolver sobre el objeto del litigio judicial sea necesario decidir acerca de alguna cuestión que, a su vez, constituya el objeto principal del procedimiento administrativo”.

**136.-** En primer lugar, debe advertirse que sería conveniente llevar a cabo una regulación completa de la litispendencia, conexidad y prejudicialidad, de tal forma que venga referida tanto a la suspensión de los procedimientos judiciales como de los procedimientos administrativos ante la pendencia de procesos de una y otra naturaleza sobre la patente en cuestión, tal y como se hace en el artículo 61 bis LM, si bien en este caso viene referido únicamente a la nulidad de la marca, y más allá de lo previsto en el apartado 4 del artículo 105 LP.

**137.-** En el presente caso, el prelegislador ha optado por contemplar para todos los supuestos de oposición, limitación y revocación de patente el remedio de la prejudicialidad civil, con suspensión del procedimiento, en términos potestativos, en sintonía con lo dispuesto en el artículo 43 de la LEC. Se sugiere que se establezca con claridad desde qué momento se producen los efectos de la pendencia o litispendencia respecto del procedimiento administrativo, tomando como guía lo dispuesto en el artículo 410 LEC (interposición de la solicitud o demanda que después es admitida).

#### **c.11. En relación con las Disposiciones adicionales segunda y novena**

**138.-** Según la MAIN, las modificaciones realizadas en cuanto a la competencia para la revisión de los actos en vía administrativa y judicial (artículo 54) lleva a la modificación del apartado 4 de la Disposición adicional segunda de la norma, que, en recta lógica, sustituye la referencia al recurso contencioso-administrativo por la demanda ante la jurisdicción civil. El texto anteproyectado señala que se modifica el apartado 2 de tal DA 2ª, debiendo corregirse dicha errata. Misma razón se aduce para la reforma del apartado 2 de la Disposición adicional novena, que también sustituye la referencia a la jurisdicción contencioso-administrativa por la referencia a la jurisdicción civil.

**139.-** Sin embargo, dichas modificaciones no responden únicamente a la proyectada eliminación del apartado 2 del artículo 54, sino que se residen fundamentalmente en la modificación de la jurisdicción competente operada en el ordenamiento jurídico por la LO 7/2022, de 23 de julio, en relación con las resoluciones que ponen fin a la vía administrativa de la OEPM.

#### **d. Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA)**

**140.-** La modificación del artículo 10.1 i) de la LJCA que lleva a cabo la disposición adicional tercera de la ley anteproyectada es consecuencia de la atribución competencial de la revisión jurisdiccional de los actos de la OEPM



al orden jurisdiccional civil operada por la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio.

## **V. CONCLUSIONES**

### **A) De carácter general**

**PRIMERA.-** Las modificaciones que introduce el anteproyecto en la LM, en la LPJDI y en la LP, tienen un carácter eminentemente técnico y persiguen aclarar conceptos, corregir determinadas deficiencias y dotar de mayor seguridad jurídica al respectivo marco normativo y, por tanto, a los destinatarios del mismo, por lo que, en términos generales, deben ser bien acogidas. Sin perjuicio de lo cual, se advierte que el anteproyecto presenta algunas incorrecciones técnicas, como las que han quedado apuntadas en las consideraciones generales del presente informe, y merece ciertas observaciones críticas respecto de puntuales aspectos de su articulado, como se expone en las consideraciones particulares del informe.

**SEGUNDA.-** El prelegislador, a la hora de elaborar la MAIN que acompaña al anteproyecto, y en el momento de redactar el articulado de este, no tuvo en cuenta las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 7/2022, acaso por haberse redactado antes de que dicha Ley Orgánica viera la luz. Tan es así que, no obstante hacerse eco de la necesidad de introducir un nuevo artículo 27 bis de la LM en el que se realice una remisión al articulado de la LEC, en particular al artículo 447 bis -que ya contempla la nueva revisión jurisdiccional de las resoluciones de la OEPM por parte de las secciones civiles de las Audiencias Provinciales-, el sedicente artículo 27 bis no se ha introducido en el articulado del anteproyecto, como tampoco sus homólogos en la LPJDI y en la LP.

### **B) Relativas a la modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas**

**TERCERA.-** En relación con el procedimiento de registro, y respecto de la modificación del artículo 18 LM, se debe tener en cuenta, que el artículo 16.2 a) y b) del del Reglamento para la ejecución de la Ley de Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio (RLM), en la redacción dada por el Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, establece que la publicación de la solicitud deberá contener la dirección -sin especificar que sea la postal- del solicitante o de su representante, por lo que deberá procederse a la oportuna correspondencia entre la proyectada norma legal y la reglamentaria. En términos similares ha de procederse respecto del artículo 56.1 del RLM.



**CUARTA.-** En relación con la revisión de los actos en vía jurisdiccional, cabe remitirse a lo expuesto en el apartado V de las Consideraciones Generales del presente informe.

Tales consideraciones han de proyectarse asimismo sobre la modificación del artículo 28.4 de la LM, relativo al arbitraje, que, coherentemente, deja expedita la vía jurisdiccional civil, en vez de la contencioso-administrativa, una vez resuelto el recurso de alzada contra el acto que conceda o deniegue el registro de la marca. La misma coherencia debe conducir, no obstante, a modificar el apartado 5 de este mismo artículo.

**QUINTA.-** En relación con el nuevo supuesto de no caducidad de la marca por falta de renovación en caso de concurso,

- i) A diferencia de lo que sucede en el caso de embargos inscritos sobre una marca o una acción reivindicatoria en curso, donde la no caducidad se produce de forma automática, en el caso de procedimientos de concurso de acreedores se faculta al juez del concurso para ordenar a la OEPM que no caduque la marca, en caso de que su titular no la hubiera renovado. La atribución de esta facultad al juez del concurso es de todo punto razonable por cuanto la finalidad de la disposición es mantener la integridad de la masa activa; pero esta facultad, con tal finalidad, no debe desplazar la responsabilidad del titular de la marca en orden a solicitar su renovación, en el caso de que la declaración del concurso no conlleve la suspensión de las facultades del concursado, ni las de los administradores concursales en caso de suspensión de facultades y, en cualquier caso, de intervención;
- ii) En atención a ese alcance transversal que presenta la modificación propuesta, y atendidas las funciones de la administración concursal en interés del concurso, cabe atribuir a esta la formulación de la propuesta de ordenar la no caducidad de la marca.
- iii) Se sugiere la sustitución de la mención de la inscripción de "la finalización" del procedimiento concursal "en la Oficina" por la de la inscripción de la resolución por la que se acuerde la conclusión del concurso en el Registro de Marcas.
- iv) Cabe someter a la consideración del prelegislador la conveniencia de ampliar esta previsión a las instituciones propias del derecho preconcursal, actualmente reguladas en el Libro II del TRLC, en particular, cumplidos los presupuestos subjetivos y objetivos del precurso (artículos 583 y 584 TRLC), a la comunicación de la apertura de negociaciones (artículos 585 y siguientes TRLC),



teniendo en cuenta lo previsto respecto de los efectos de la comunicación sobre la solicitud de concurso, ya a instancia de legitimados distintos del deudor (artículo 610 TRLC), ya respecto de la solicitud de concurso voluntario (artículo 612 TRLC) -la no admisión a trámite o la suspensión, según los casos-. Asimismo, cabría considerar la posibilidad de extender la previsión del proyectado artículo 55.2 LM a los planes de reestructuración, tal y como se definen en el artículo 614 TRLC ("los que tengan por objeto la modificación de la composición, de las condiciones o de la estructura del activo y del pasivo del deudor, o de sus fondos propios, incluidas las transmisiones de activos, unidades productivas o de la totalidad de la empresa en funcionamiento, así como cualquier cambio operativo necesario, o una combinación de estos elementos"), atendido el efecto de la negociación del plan de reestructuración respecto de la solicitud de concurso voluntario -la suspensión, ex artículo 637 TRLC-.

- v) En el plano de técnica normativa, y habida cuenta de la finalidad propia de los textos refundidos, sería oportuno que esta disposición se reflejara en el TRLC, al regular los efectos de la declaración del concurso -y, en su caso, si se admite la propuesta anterior, de la comunicación de la apertura de las negociaciones y de la negociación de planes de reestructuración-, siquiera sea mediante una norma de remisión a la LM.

**SEXTA.-** El prelegislador, además de incorporar en la disposición adicional quinta LM la habilitación legal para permitir fijar a través de orden ministerial los plazos de resolución de los signos distintivos, establece en las letras a), g) y h) los plazos máximos de resolución de los procedimientos de registro, cuando se acuerde la apertura de un periodo de prueba para acreditar el uso de una marca oponente, y de los procedimientos de solicitud de nulidad y de caducidad, plazos estos que resultarán de aplicación a partir del 14 de enero de 2013, fecha desde la que los nuevos procedimientos de nulidad y de caducidad han de estar operativos.

Se superan, por tanto, las objeciones efectuadas en relación con el proyecto de Orden Ministerial informado por este Consejo General del Poder Judicial relativas a la insuficiencia del rango normativo y la inobservancia del principio de reserva de ley. De un lado, la disposición adicional quinta de la LM, en la redacción dada por el anteproyecto, fija los plazos máximos de resolución de los procedimientos incorporados a la LM por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Y de otro lado, introduce una habilitación legal para modificar a través de una Orden Ministerial los plazos máximos de resolución,



operando, a través de una norma posterior, la deslegalización de la materia, en una situación análoga a la que se encontraban el artículo 59.3 de la Ley de economía sostenible y la disposición adicional segunda de la Ley de Patentes en relación con el artículo 42 de la anterior Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

**SÉPTIMA.-** En los procedimientos de registro iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley anteproyectada, pero después de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 23/2018 de 21 de diciembre y del Real Decreto 306/2019, será de aplicación lo previsto respecto de la prueba de uso, aunque no lo establecido en la disposición adicional quinta, en la redacción dada por la ley anteproyectada, en lo relativo al plazo máximo de resolución del procedimiento de registro, cuando se acuerde la apertura de un periodo de prueba para acreditar el uso de una marca oponente. Es conveniente, por tanto, concretar el régimen transitorio en estos casos.

En los procedimientos de nulidad y caducidad iniciados con posterioridad al 14 de enero de 2014 podrá ser de aplicación eventualmente el régimen de la prueba de uso; y en cualquier caso, los procedimientos administrativos de nulidad y caducidad iniciados después de esa fecha, pero antes de la entrada en vigor de la ley anteproyectada, se tramitarán y resolverán conforme a la legislación anterior, de acuerdo con el apartado 1 de la disposición transitoria única, por lo que también respecto de ellos sería necesario concretar el régimen transitorio en lo que a los plazos de resolución se refiere.

**OCTAVA.-** El plazo máximo fijado para la resolución del recurso de alzada constituye, por tanto, una excepción del plazo general previsto en el artículo 122.2 de la LPAC.

Sería conveniente, también en este caso, que se concretase el régimen transitorio respecto de esta previsión en relación con los procedimientos de registro iniciados con posterioridad a la entrada en vigor del real decreto 306/2019, pero antes de la entrada en vigor de la ley anteproyectada, y respecto de los procedimientos de nulidad y caducidad iniciados con posterioridad al 14 de enero de 2023, pero con anterioridad a la entrada en vigor del texto anteproyectado.



**c) Relativas a la modificación de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial**

**NOVENA.-** En relación con el artículo 42, relativo al arbitraje, procede corregir la Exposición de motivos, la cual remite como razón de ser de las modificaciones introducidas en el texto anteproyectado a la Disposición adicional primera Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, siendo la referencia correcta a la Disposición adicional sexta del Reglamento de Patentes -Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo-. En todo caso, la modificación resulta adecuada y coherente y traslada al ámbito del diseño industrial lo dispuesto en esta materia para las patentes (concretamente en el artículo 136 de la Ley 24/2015, de 24 de julio).

**DÉCIMA.-** Puesto que la atribución de la competencia para la revisión jurisdiccional de los actos de la OEPM en materia de diseño industrial no es sino consecuencia de la atribución competencial establecida por la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2022, de 23 de julio, debe introducirse en el texto anteproyectado, tal y como se expone en la MAIN, un nuevo artículo 41 bis en el que se haga remisión a la LM, así como a la regulación vigente en la LOPJ y en la LEC.

**UNDÉCIMA.-** Debe corregirse la remisión del apartado 1 del artículo 71 al artículo 43 de la Ley, pues este no hace referencia a ninguna tasa, sino a los periodos de renovación, produciéndose una incoherencia que se sugiere se subsane mediante la referencia genérica al pago de la tasa de renovación, y no a un artículo determinado, tal y como se realiza en el proyectado artículo 109 LP.

**DUODÉCIMA.-** El artículo 73 proyectado exceptúa la caducidad en determinados supuestos para la protección de derechos de terceros: embargos, acciones reivindicatorias, concurso de acreedores, hipoteca mobiliaria y otros derechos inscritos. Se produce, en consecuencia, una reforma paralela a la que se lleva a cabo en la LM (artículo 55), esto es, se prevé la conservación de los derechos que integran la masa activa del concurso y, por lo tanto, su integridad. Son extensibles, con carácter general, las conclusiones apuntadas sobre dicha disposición, con una salvedad: en los proyectados artículos 73 de la LPJDI -y también 109.2 LP- se prevé la actuación autónoma de la OEPM que no caducará el diseño o patente hasta la finalización del procedimiento de concurso, sin necesidad de requerimiento judicial, lo que se encuentra justificado toda vez que el pago de tasa de renovación es anual, lo que podría dar lugar a la caducidad del diseño o la patente en caso de retraso en las comunicaciones judiciales. No existe objeción a la propia autonomía de la OEPM para no caducar una patente o



diseño en caso de concurso, si así se establece legalmente, lo que deberá ser tenido en cuenta en el marco del correspondiente procedimiento concursal,

**DECIMOTERCERA.-** El prelegislador pretende introducir una “aclaración” de la competencia de los tribunales de marcas de la U.E., a través de la modificación de la Disposición adicional primera. Sin embargo, la competencia de estos tribunales viene establecida por el artículo 86 quinquies 3 LOPJ, que no ha sido modificado a través de la Ley Orgánica 7/2022, de 23 de julio, de tal forma que la “aclaración” introducida en la LPJDI supone una vulneración del principio de reserva de Ley Orgánica cualificada. Ello sin perjuicio de que la intención del prelegislador deba valorarse positivamente, pues la reforma proyectada clarificaría con mayor exactitud el ejercicio de la acción acumulada al concretar que será sobre títulos comunitarios y nacionales o internacionales “incompatibles con un diseño protegido en España en virtud de las causas previstas en el art. 13 de la Ley del Diseño” (debiera referirse de forma completa la norma). Además, debe señalarse que la MAIN hace adecuadamente referencia al apartado d) del artículo 13, lo que no se traslada a la proyectada Disposición adicional primera, que refiere el artículo 13 en su conjunto, lo que procede reputar una errata que procedería sea subsanada en la reforma, que, en su caso, se acometa mediante la correspondiente Ley Orgánica, a fin de evitar una incorrecta -y contraria a la normativa comunitaria- extensión de la competencia de los Juzgados de marca de la U.E.

**DECIMOCUARTA.-** El prelegislador incorpora en la disposición adicional quinta una habilitación legal para modificar a través de una Orden Ministerial los plazos máximos de concesión y registro de diseños industriales ya fijados legalmente, operando, a través de una norma posterior, la deslegalización de la materia, en una situación análoga a la que se encontraban el artículo 59.3 de la Ley de Economía sostenible y la Disposición adicional segunda de la Ley de Patentes en relación con el artículo 42 de la anterior Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

#### **d) Relativas a la modificación de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes**

**DECIMOQUINTA.-** A pesar de que la posición de la EPO es que las plantas obtenidas por procedimientos esencialmente biológicos son patentables, la posición de la Comisión europea considera dicha patentabilidad contraria al artículo 4 de la Directiva 98/44/CE, por lo que la eficacia de estas patentes en el ámbito de la UE es dudosa. Y en este sentido, la reforma proyectada en el apartado 3 del artículo 5, que excluye de la patentabilidad los animales y



plantas obtenidos por procedimientos esencialmente biológicos (y no sólo dichos procedimientos), se alinea con la Directiva 98/44/CE, cuya lectura conjunta, y concretamente de sus Considerandos 9, 29, 36 y 45, parece conducir a dicha exclusión de patentabilidad, aportándose en todo caso seguridad jurídica en el ámbito nacional.

**DECIMOSEXTA.-** La modificación del artículo 24 referido a la fecha de presentación de la solicitud de patente sustituye "momento" por "fecha", lo que tiene una consecuencia de gran calado, toda vez que, si se atiende al "momento" de la presentación, debe estarse a la hora y minuto exacto de la misma. Si bien la nueva redacción se alinea, como señala la Exposición de motivos, con la normativa internacional que, efectivamente, utiliza el término "fecha", tanto la LJPDI (artículo 23), como la LM (artículo 13) recogen la misma referencia al "momento" de presentación, y los respectivos Reglamentos de desarrollo de las tres leyes señalan que se hará constar el número de registro, así como el día, hora y minuto de depósito. En consecuencia, si tal determinación no tiene trascendencia, debiera modificarse el Reglamento, para no inducir a confusión sobre el modo de resolver cualquier controversia sobre la novedad de la patente (artículo 6.2 LP).

**DECIMOSÉPTIMA.-** El nuevo artículo 47 bis traslada lo dispuesto por el TSJ de Madrid en sentencia de 25 de abril de 2019 (ECLI), y que efectivamente viene a determinar que no procede un control jurisdiccional autónomo sobre los efectos de una nulidad de la patente de base declarada por la Cámara de Recursos - y, en concreto sobre la nulidad del Certificado complementario de protección derivado de dicha nulidad de la patente de base-, sino que, cuando la *«[n]ulidad proviene de la citada Cámara, lo que debe hacer la Oficina es proceder a la cancelación del CCP, lo que determina la publicación de dicha cancelación por la nulidad declarada»*.

**DECIMOCTAVA.-** Puesto que la atribución de la competencia para la revisión jurisdiccional de los actos de la OEPM en materia de patentes no es sino consecuencia de la atribución competencial establecida por la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2022, de 23 de julio, debe introducirse en el texto anteproyectado, tal y como se expone en la MAIN, un nuevo artículo 54bis en el que se haga remisión a la LM, así como a la regulación vigente en la LOPJ y en la LEC.

**DECIMONOVENA.-** Se introduce un nuevo artículo 120 bis que prevé la suspensión de procedimientos judiciales cuando estuviera pendiente un procedimiento administrativo de oposición, de limitación o de revocación en la OEPM o en la Oficina Europea de Patentes. Sería conveniente llevar a cabo una regulación completa de la litispendencia, conexidad y prejudicialidad, de



**CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

tal forma que venga referida tanto a la suspensión de los procedimientos judiciales como de los procedimientos administrativos ante la pendencia de procesos de una y otra naturaleza sobre la patente en cuestión, tal y como se hace en el artículo 61 bis LM, si bien en este caso viene referido únicamente a la nulidad de la marca, y más allá de lo previsto en el apartado 4 del artículo 105 LP. En todo caso, el prelegislador ha optado por contemplar para todos los supuestos de oposición, limitación y revocación de patente el remedio de la prejudicialidad civil, con suspensión del procedimiento, en términos potestativos, en sintonía con lo dispuesto en el artículo 43 de la LEC. Se sugiere que se establezca con claridad desde qué momento se producen los efectos de la pendencia o litispendencia respecto del procedimiento administrativo, tomando como guía lo dispuesto en el artículo 410 LEC (interposición de la solicitud o demanda que después es admitida).

Es todo cuanto tiene que informar el Consejo General del Poder Judicial.

Lo precedente concuerda bien y fielmente con su original al que me remito, y para que conste extiendo y firmo la presente en Madrid 25 de mayo de 2023.

José Luis de Benito y Benítez de Lugo  
Secretario General  
*(firmado electrónicamente)*