



**IPN/CNMC/010/19 INFORME SOBRE EL  
PROYECTO DE ORDEN MINISTERIAL POR  
LA QUE SE ESTABLECEN LOS PLAZOS  
MÁXIMOS DE RESOLUCIÓN EN LOS  
PROCEDIMIENTOS REGULADOS EN LA LEY  
17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS**

**21 de marzo de 2019**

## Índice

I. ANTECEDENTES .....	3
II. CONTENIDO.....	5
III. VALORACIÓN.....	6
III.1 Observaciones generales .....	6
III.2 Observaciones particulares.....	7
III.2.1 Falta de fundamentación de los plazos recogidos .....	7
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	8

**ACUERDO POR EL QUE SE EMITE INFORME SOBRE EL PROYECTO DE ORDEN MINISTERIAL POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS PLAZOS MÁXIMOS DE RESOLUCIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS REGULADOS EN LA LEY 17/2001, DE 7 DE MARZO, DE MARCAS**

**CONSEJO. SALA DE COMPETENCIA**

**IPN/CNMC/010/19**

**PRESIDENTE**

D. José María Marín Quemada

**CONSEJEROS**

D<sup>a</sup>. María Ortiz Aguilar

D<sup>a</sup>. Clotilde de la Higuera González

D<sup>a</sup>. María Pilar Canedo Arrillaga

**SECRETARIO DEL CONSEJO**

D. Joaquim Hortalà i Vallvé

En Barcelona, a 21 de marzo de 2019

Vista la solicitud de informe del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en relación con el proyecto de Orden Ministerial (POM) por la que se establecen los plazos máximos de resolución en los procedimientos regulados en la Ley 17/2001, de 7 de marzo, de Marcas, que tuvo entrada en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el 27 de febrero de 2019, en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 5.2 de la [Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC](#), la **SALA DE COMPETENCIA** acuerda emitir el siguiente **Informe**.

**I. ANTECEDENTES**

Tras la aprobación 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, se inició el proceso de transposición a nuestro ordenamiento jurídico de dicha Directiva.

En primer lugar, el Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, modificó parcialmente la [Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas](#) (en adelante, Ley de Marcas).

Previamente a su aprobación, el pasado 27 de septiembre de 2018, la Sala de Competencia de la CNMC emitió un informe<sup>1</sup> sobre el anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante Informe de la CNMC sobre la Ley de Marcas).

En segundo lugar, existe actualmente en tramitación un proyecto de Real Decreto de modificación del reglamento para la ejecución de la ley 17/2001, de 7 de marzo, de Marcas, el cual modificaría parcialmente el Reglamento de Marcas actualmente en vigor<sup>2</sup>. Con respecto a este proyecto de Real Decreto, la CNMC ha adoptado el 21 de marzo de 2019 un informe<sup>3</sup> sobre el mismo (en adelante Informe de la CNMC sobre el Reglamento de ejecución de Marcas).

En tercer y último lugar, se analiza, en el presente Informe, el proyecto de Orden Ministerial por la que se establecen los plazos máximos de resolución en los procedimientos regulados en la Ley de Marcas (en adelante proyecto relativo a los plazos máximos de la Ley de Marcas o proyecto de Orden Ministerial), el cual ha sido emitido conforme al artículo 59.3 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible<sup>4</sup>, que faculta al Ministro/a de Industria, Comercio y Turismo para establecer, a través de Orden Ministerial, los plazos máximos en todos los procedimientos contemplados en la normativa de marcas, previa propuesta de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Por lo tanto, sin perjuicio de que este informe recogerá la valoración de la Comisión sobre el proyecto normativo en cuestión desde el punto de vista de la promoción de la competencia y los principios de regulación económica eficiente, se considera aconsejable una lectura conjunta con los otros dos informes mencionados anteriormente, de forma que se obtenga una visión lo más

---

<sup>1</sup> [Informe relativo al anteproyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas IPN/CNMC/022/18](#)

<sup>2</sup> [Real Decreto 687/2002](#), de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, para el desarrollo y aplicación de la Ley de Marcas.

<sup>3</sup> Informe sobre el Proyecto de Real Decreto de modificación del reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas IPN/CNMC/009/19.

<sup>4</sup> Señala dicho art. 59 que: [...] 2. En el ámbito de sus competencias, la Oficina Española de Patentes y Marcas promoverá y, en su caso, adoptará 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. 3. 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. [...]

completa posible del posicionamiento en función consultiva de esta Comisión sobre la regulación aplicable.

## II. CONTENIDO

El POM tiene por **objeto** establecer los plazos máximos de resolución de los procedimientos regulados en la Ley de Marcas, algunos de los cuales son de nueva creación (como el procedimiento administrativo de nulidad y caducidad) mientras que otros, la mayoría, ya estaban recogidos en la propia Ley de marcas (D. A. 5ª como la concesión y renovación de signos distintivos o la inscripción de cesiones, entre otros). EL POM consta de un preámbulo, un artículo y una disposición final única. Los plazos máximos establecidos son los siguientes:

- Registro de signos distintivos: **12 meses** si la solicitud no sufre ningún suspenso y no tuviera oposiciones, y **20 meses** si concurriera alguna de las circunstancias anteriores. Si se acordara la apertura de un periodo de prueba para acreditar el uso de una marca oponente, **24 meses**.
- Renovación de signos distintivos: **8 meses** si no se produjera ningún suspenso y **12 meses** en caso contrario.
- Inscripción de cesiones, derechos reales, licencias contractuales y otras modificaciones de derechos o de asientos registrales: **6 meses** si no concurriera ningún suspenso y **8 meses** si concurriera esta circunstancia.
- Restablecimiento de derechos: **6 meses**.
- Transformación de registros internacionales: **5 meses** si la solicitud de transformación se refiere a una marca internacional ya concedida en España, y el establecido para el procedimiento de registro de signos distintivos, en caso contrario.
- Transformación de marcas de la Unión: **5 meses** si la solicitud de transformación se refiere a una marca de la Unión ya registrada y el establecido para el procedimiento de registro de signos distintivos en caso contrario.
- Solicitud de nulidad: **24 meses**.
- Solicitud de caducidad: **20 meses**.

- Todo otro procedimiento en materia de propiedad industrial que no esté sometido a un plazo específico de resolución: **20 meses**.

Además, se indica que producido el vencimiento del plazo el **silencio será desestimatorio**.

### III. VALORACIÓN

#### III.1 Observaciones generales

En líneas generales, la valoración debe realizarse de forma separada, en primer lugar, para los procedimientos ya contemplados en la normativa de marcas y en segundo, para los nuevos procedimientos de solicitud de nulidad y caducidad.

Por lo que se refiere al primer supuesto (procedimientos ya contemplados), el POM es continuista de los plazos establecidos en la disposición adicional quinta de la Ley de marcas respecto a los procedimientos que ya se contemplaban en aquella, si bien con ciertas modificaciones<sup>5</sup>. Estas variaciones, si bien encuentran amparo en la habilitación concedida por la Ley de Economía Sostenible ya citada, introducen cierta confusión por cuanto se mantiene vigente la disposición referida de la Ley de Marcas.

Por lo que se refiere al segundo supuesto (procedimientos no contemplados), ya el artículo 59.1 de la Ley de Marcas abría la posibilidad de que determinados procedimientos de nulidad y caducidad se pudieran demorar en exceso, al permitir la opción de que la OEPM pudiera requerir a las partes que contestaran a las alegaciones o pruebas presentadas por la otra parte de manera indefinida. El POM establece un plazo máximo de resolución de entre 20 y 24 meses para los procedimientos administrativos de caducidad y de nulidad, respectivamente.

Se corrige así una externalidad negativa por el peligro potencial de que la resolución de determinados procedimientos se difiriera más allá de lo razonable, proporcionando una necesaria seguridad jurídica a las partes. No obstante, a pesar de lo anterior, se considera procedente señalar ciertas cuestiones que serán expuestas a continuación en las observaciones particulares.

---

<sup>5</sup> Por ejemplo, el procedimiento de concesión de signos distintivos de la Ley se denomina procedimiento de registro de signos distintivos en el POM. Pero además, contempla ampliaciones de plazo en este caso (hasta 24 meses) que no se contemplan en la Ley.

## III.2 Observaciones particulares

### III.2.1 Falta de fundamentación de los plazos recogidos

Ni en el POM ni en la MAIN se aporta información que justifique desde la óptica de los principios de necesidad y proporcionalidad el por qué los plazos máximos contemplados para los procedimientos contemplados deben ser los propuestos y no otros, así como las relevantes diferencias existentes entre ellos.

En este sentido, cabe recordar que existen iniciativas como la [Carta de Servicios de Signos Distintivos para los años 2018-2021](#), elaborada por la OEPM, en la que, dentro de sus compromisos de calidad, se establecen plazos de resolución para las solicitudes de registro<sup>6</sup> y de renovación<sup>7</sup> de marcas que son inferiores a las del plazo máximo legal previsto en el POM.

A efectos comparativos, la [Carta de Servicios de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea](#) para el ejercicio 2018 establece como objetivo de cumplimiento para los procesos de registro de una marca europea unos plazos que oscilan entre los 5 y 8 meses<sup>8</sup>, con plazos por tanto igualmente inferiores a los contemplados en el POM.

Debe tenerse presente que, sin dejar de tener presentes otros intereses públicos, contar con plazos excesivamente largos supone una barrera de entrada para los operadores, que se ven impedidos de ofrecer productos y servicios novedosos en el mercado, en detrimento del conjunto de los ciudadanos.

En definitiva, se considera que existen carencias en la fundamentación que deberían ser corregidas por el órgano proponente para justificar las decisiones de plazos que se han establecido. Sería aconsejable en este sentido aportar la información acumulada sobre los procedimientos en cuestión en los años previos a esta reforma así como ofrecer transparencia en cuanto a las previsiones formuladas para los próximos años para aquellos que sean nuevos procedimientos, indicando sus posibles complicaciones e intereses públicos y privados a tener en cuenta.

---

<sup>6</sup> Resolución en 7 meses de las solicitudes de registro sin oposiciones ni objeciones de fondo o forma y de 14 meses en caso contrario (frente a unos plazos máximos de 12 meses y de 20-24 meses, respectivamente).

<sup>7</sup> Resolución en 5 meses de las solicitudes de renovación sin oposiciones ni objeciones de fondo o forma y de 9 meses en caso contrario (frente a unos plazos máximos de 8 meses y de 12 meses, respectivamente).

<sup>8</sup> En función de que se trate de un procedimiento rápido ("fast-track") u ordinario.

#### **IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

La CNMC considera que la fijación en este POM de plazos máximos corrige una externalidad negativa derivada del peligro potencial de que la resolución de determinados procedimientos se difiriera más allá de lo razonable. No obstante, se considera procedente señalar una cuestión singular susceptible de mejora desde el punto de vista de la competencia efectiva en los mercados y la regulación económica eficiente. Se considera que existen carencias en la fundamentación de los plazos máximos decididos que deberían ser corregidas por el órgano proponente aportando la información acumulada en los años anteriores y las previsiones formuladas por la OEPM.

