

**Council for Trade-Related Aspects
of Intellectual Property Rights**

Original: Spanish/
espagnol/
español

**MAIN DEDICATED INTELLECTUAL PROPERTY LAWS
AND REGULATIONS NOTIFIED UNDER ARTICLE 63.2
OF THE AGREEMENT**

SPAIN

The present document reproduces¹ the text of Royal Decree-Law 8/1998 of 31 July 1998 on urgent measures concerning industrial property, published in Official Government Gazette No.194 of 14 August 1998, as notified by Spain under Article 63.2 of the Agreement.

**Conseil des aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce**

**PRINCIPALES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS CONSACRÉES
À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE NOTIFIÉES
AU TITRE DE L'ARTICLE 63:2 DE L'ACCORD**

ESPAGNE

Le présent document contient le texte¹ du Décret-loi royal n° 8/1998, du 31 juillet 1998, sur des mesures urgentes en matière de propriété industrielle, publié au Journal officiel n° 194 du 14 août 1998, notifié par l'Espagne au titre de l'article 63:2 de l'Accord.

**Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intellectual relacionados con el Comercio**

**PRINCIPALES LEYES Y REGLAMENTOS DEDICADOS A LA
PROPIEDAD INTELECTUAL NOTIFICADOS EN VIRTUD
DEL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 63 DEL ACUERDO**

ESPAÑA

En el presente documento se reproduce¹ el texto del Real Decreto-Ley 8/1998, del 31 de julio de 1998, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial, el cual ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado N° 194 del 14 de agosto de 1998, notificado por España en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo.

¹ In Spanish only/En espagnol seulement/En español solamente.

I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

19859 *REAL DECRETO-LEY 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial.*

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 155.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, obliga a los residentes en el extranjero a actuar, en todo caso, por medio de agente de propiedad industrial. Por otra parte, el artículo 157.1 de la misma Ley impone a los Agentes de la Propiedad Industrial tener despacho profesional en España. En este sentido, la Comisión Europea ha advertido al Gobierno español de la posibilidad de plantear un procedimiento de infracción del Tratado CE en relación con estos dos preceptos, dado que el artículo 155.2 podría ser discriminatorio por razón de la nacionalidad y el artículo 157.1 podría lesionar la libertad de prestación de servicios, reconocida en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

Por lo tanto, se debe proceder sin dilación a la modificación de los artículos mencionados. Así, por el presente Real Decreto-ley se modifica el artículo 155.2, con el fin de sustituir la referencia a los residentes en el extranjero por otra a «los no residentes en un Estado miembro de la Comunidad Europea». Asimismo, el artículo 157.1 contempla también la posibilidad de que el despacho profesional esté en otro Estado miembro de la Comunidad Europea. La no adopción de las modificaciones citadas, de forma inmediata, puede tener consecuencias no deseables para el Estado español, que se caracteriza por el estricto cumplimiento de los requerimientos formulados por la Comisión.

Además, el Reglamento (CE) 40/1994, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la Marca Comunitaria, establece el llamado procedimiento de transformación en solicitudes de marcas nacionales de las marcas comunitarias o de las solicitudes de éstas. Se hace así necesario prever el correspondiente procedimiento nacional de transformación que asegure el correcto engarce entre el Derecho comunitario y el Derecho español. Esta necesidad es, además, apremiante debido al hecho de que se están produciendo ya situaciones jurídicas que exigen, sin dilación, la correlativa transformación de marcas o solicitudes en el ámbito nacional.

Por otra parte, es preciso clarificar la regulación de las tasas en materia de derechos de propiedad industrial en el marco de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de Modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público.

En efecto, el régimen de transformación de marcas internacionales y comunitarias en marcas nacionales ha puesto de manifiesto cómo los entornos que antiguamente existían entre títulos nacionales y comunitarios o internacionales se han diluido completamente. Una de las consecuencias de la armonización del Derecho de propiedad industrial ha sido la de permitir la modificación del ámbito geográfico de los derechos de propiedad industrial sin afectar a su esencia. De ahí que sea mucho más acertado hablar de títulos de propiedad

industrial en general, que hacer una discutible separación de los mismos atendiendo a su eficacia territorial, mediante la realización de una enumeración que resulta cuestionable por su imprecisión.

Finalmente, el Acuerdo de 30 de septiembre de 1993, celebrado entre la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), permite a esta última actuar como Administración de Búsqueda Internacional en el marco del Tratado de Cooperación en materia de Patentes. No obstante, la OEPM, pese a ser la única Administración de Búsqueda Internacional que actúa en lengua castellana, también es la única Administración en el marco del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, elaborado en Washington el 19 de junio de 1970 (PCT), que no realiza exámenes preliminares internacionales. Por tanto, la introducción del examen preliminar es una necesidad para que el sistema de búsquedas internacionales en castellano se vea completado y España pueda seguir liderando este ámbito. En caso contrario, se privaría al mundo hispanoparlante de obtener un servicio completo de búsqueda y exámenes preliminares internacionales en castellano.

A ello se suma la necesidad de establecer el carácter optativo del examen previo, que la vigente Ley de Patentes contempla como obligatoria, con el fin de ofrecer a las empresas que utilizan el sistema de patentes un instrumento más flexible y adecuado a sus necesidades y estrategias.

Todo lo expuesto justifica la extraordinaria y urgente necesidad de introducir en el ordenamiento jurídico español, mediante Real Decreto-ley, tal y como prescribe el artículo 86 de la Constitución, las modificaciones normativas antes expuestas. Cabe recordar, al respecto, la doctrina del Tribunal Constitucional que señala que el Decreto-ley es un instrumento normativo susceptible de ser utilizado en situaciones concretas que, por razones difíciles de prever, requieren una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la tramitación parlamentaria de las leyes. Por tanto, la utilización del procedimiento legislativo ordinario para la realización de las modificaciones antes expuestas implicaría por su dilación perjuicios de difícil reparación, entre ellos, la posible incoación de un procedimiento de infracción por la Comisión Europea, lo que justifica la tramitación de este Real Decreto-ley.

En su virtud, en uso de la autorización concedida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta del Ministro de Industria y Energía y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de julio de 1998,

DISPONGO:

Artículo primero. *Modificaciones de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.*

Se modifican como sigue los artículos 36, 39, 155 y 157 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes:

Uno. Se añade al artículo 36 un nuevo apartado 3 del siguiente tenor:

«3. En los procedimientos de concesión de patentes relativos a aquellos sectores de la técnica

para los que resulte aplicable el procedimiento de concesión con examen previo de acuerdo con el Real Decreto al que se refiere la disposición transitoria quinta, una vez que tenga lugar la publicación del informe sobre el estado de la técnica, se abrirá el plazo previsto en el apartado 2 del artículo 39, que interrumpirá el procedimiento y en el que el solicitante podrá realizar la petición de examen previo o manifestar su voluntad de continuar con el procedimiento general de concesión. Transcurrido dicho plazo sin que el solicitante se manifieste al respecto, se reanudará el procedimiento de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores, aplicándose las normas del procedimiento general de concesión regulado en el presente capítulo. Dicha reanudación se publicará en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial".»

Dos. Los apartados 1 a 5, del artículo 39, quedan redactados como sigue:

«1. En los casos en que resulte aplicable, según lo dispuesto en la disposición transitoria quinta, el procedimiento de concesión será el mismo que se establece con carácter general en el capítulo anterior de la presente Ley hasta que se formule la petición de examen a que se refiere el apartado siguiente.

2. Dentro de los seis meses siguientes a la publicación del informe sobre el estado de la técnica, el solicitante podrá pedir que se proceda a examinar la suficiencia de la descripción, la novedad y la actividad inventiva del objeto de la solicitud de patente. La petición de examen previo sólo se considerará válidamente formulada tras el pago de la tasa de examen, será irrevocable y se publicará en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial".

3. Cuando el examen previo pueda basarse parcial o totalmente en el informe de examen preliminar internacional realizado por la Administración Encargada del Examen Preliminar Internacional competente, se reembolsará al solicitante el 25 por 100, el 50 por 100, el 75 por 100 o el 100 por 100 de dicha tasa, en función del alcance de dicho informe.

4. En los dos meses siguientes a la publicación de la petición de examen, cualquier interesado podrá oponerse a la concesión de la patente, alegando la falta de cualquiera de los requisitos exigidos para esa concesión. El escrito de oposición habrá de ir acompañado de los correspondientes documentos probatorios.

5. No podrá alegarse, sin embargo, que el petionario carece de derecho para solicitar la patente, lo cual deberá hacerse valer ante los tribunales ordinarios.»

Tres. El apartado 2 del artículo 155 queda redactado como sigue:

«2. Los no residentes en un Estado miembro de la Comunidad Europea deberán actuar, en todo caso, mediante Agente de la Propiedad Industrial.»

Cuatro. El apartado 1 del artículo 157 queda redactado como sigue:

«1. Ser español, o tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Comunidad Europea. Ser mayor de edad y tener despacho profesional en España o en un Estado miembro de la Comunidad Europea.»

Artículo segundo. *Modificaciones de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.*

Se introduce un nuevo título en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, con el siguiente contenido:

«Título IX. Transformación de marcas comunitarias.

Artículo 87.

1. El procedimiento de transformación de una solicitud o de una marca comunitaria en solicitud de marca nacional se iniciará con la recepción por el órgano competente para resolver de la petición de transformación que le transmita la Oficina de Armonización de Mercado Interior.

2. En el plazo de dos meses desde la iniciación del procedimiento, el solicitante deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Abonar la tasa establecida en el artículo 16.2 de la Ley por cada clase de productos o servicios comprendidos en la solicitud o en el registro de marca comunitaria que se incluya en la solicitud de transformación.

b) Presentar una traducción al castellano de la petición de transformación y de los documentos que la acompañan cuando no estén redactados en este idioma.

c) Designar un domicilio en España a efectos de notificaciones.

d) Suministrar cuatro reproducciones de la marca por cada clase de productos que se incluya en la solicitud de transformación si la misma fuera gráfica o contuviera elementos gráficos y si se reivindican colores, indicación precisa de los mismos y de su localización en el diseño.

3. La solicitud de transformación a los efectos del examen de anterioridades, se considerará presentada en la fecha que se le hubiere otorgado como solicitud de marca comunitaria y, si tenía prioridad o antigüedad reivindicada, gozará de estos derechos. A los efectos de lo previsto en los artículos 5 y 7 de la presente Ley se considerará como fecha de depósito de la solicitud la del día en que la solicitud de transformación hubiere sido recibida por el órgano competente para resolver.

4. Las solicitudes de transformación se tramitarán bajo el sistema multiclase y, si fuesen concedidas, quedarán sujetas, para cada clase del Nomenclátor Internacional que comprenda la marca concedida, al pago de las tasas contempladas en el artículo 29.2 de la presente Ley. En lo demás, estas solicitudes se tramitarán como una solicitud de marca nacional. No obstante, si la solicitud de transformación se refiriera a una marca comunitaria ya registrada, se acordará sin más trámite su concesión como marca nacional, salvo que, debido a la renuncia, falta de renovación o a cualquier otra causa provocada por su titular, hubiere quedado pendiente de pronunciamiento en cuanto al fondo algún motivo de nulidad o caducidad capaz de afectar a la protección de la marca en España, en cuyo caso se tramitará como una solicitud de marca nacional.»

Artículo tercero. *Tasas exigibles en materia de títulos de propiedad industrial y otras exacciones.*

El número 9 del apartado d) de la disposición final primera de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de Modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, queda redactado de la siguiente forma:

«9. Ministerio de Industria y Energía.

Tasas por servicios prestados por el Ministerio de Industria y Energía (Decretos 661 y 663/1960, de 31 de marzo).

Tasas en materia de propiedad industrial (Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes; Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las Topografías de los Productos Semiconductores; Tratado de Washington, de Cooperación en materia de Patentes de 19 de junio de 1970 y Real Decreto 1123/1995, de 3 de julio, para la aplicación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, elaborado en Washington el 19 de junio de 1970; Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo Autónomo Registro de la Propiedad Industrial; Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas; Ley 20/1987, de 7 de octubre, sobre tasas que deban satisfacer los solicitantes y concesionarios de patentes europeas por determinadas actividades a realizar en el Registro de la Propiedad Industrial).

Tasas y exacciones de las Cámaras Oficiales Mineras (Decreto 660/1960, de 31 de marzo).»

Disposición final única. *Entrada en vigor.*

El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», salvo el artículo tercero que retrotraerá sus efectos al día 15 de julio de 1998.

Dado en Palma de Mallorca a 31 de julio de 1998.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

En consecuencia, esta Dirección General, de acuerdo con las atribuciones conferidas por el punto dos del artículo 5 del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio, acuerda:

Primero.—La transmisión de la titularidad de los despachos receptores de apuestas deportivas integrados en la red básica, al amparo de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 9 de julio de 1993, se realizará de conformidad con lo previsto en los artículos 13 y 14 del Real Decreto 1082/1985, de 11 de junio.

Segundo.—Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Madrid, 31 de julio de 1998.—El Director general, P. S. (artículo 6 del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Lotería Nacional, Fernando Hipólito Lancha.