



Manual Informativo sobre Prueba de Uso un nuevo medio de defensa

MARZO 2021



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, O. A.

SERVICIO DE INFORMACIÓN
Paseo de la Castellana, 75 - 28071 MADRID
910 780 780 Fax: 914 572 586
informacion@oepm.es
www.oepm.es

NIPO (en línea): 116-20-018-5

INTRODUCCIÓN

La incorporación de la prueba de uso en el procedimiento de registro y concesión de marcas ha supuesto una de las principales novedades, de indudable resonancia práctica, promovidas por la incorporación al derecho español 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, cuyo instrumento de transposición fue 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, publicado en el Boletín Oficial del Estado del día 27 de diciembre de dicho año. Tanto en la actual versión consolidada de la Ley 17/2001, de Marcas, como en su Reglamento de Ejecución, se detalla esta nueva institución en nuestro procedimiento, llamada a jugar un papel clave en el conjunto del sistema marcario.



El trámite de prueba de uso es, por tanto, un nuevo medio de defensa puesto a disposición del solicitante de una marca o nombre comercial que tiene como objetivo servir a una doble finalidad, ambas adecuadas y coherentes con el espíritu del sistema de marcas: en primer lugar, sirve para eliminar monopolios injustificados, pues es evidente que, en general, los titulares de signos distintivos están obligados a usar sus signos de manera efectiva. Lo contrario sería lo opuesto a lo que se pretende en un mercado competitivo con la regulación de títulos de propiedad industrial, que otorgan monopolios temporales. Con la prueba de uso se pretende evitar que los que no se estén usando en el mercado impidan el registro de otros nuevos, evitando que el Registro de Marcas (en palabras del legislador) se convierta en un Registro de marcas muertas. A la par, hemos de decir que este trámite permite solventar cuestiones mediante una vía asequible, sencilla y rápida, la vía administrativa, que, de otro modo, tendrían que resolverse en instancias jurisdiccionales que, no obstante, siguen y seguirán abiertas, como no puede ser de otra manera en un Estado social y democrático de Derecho.

La OEPM se ha preparado para afrontar la incorporación de este procedimiento de una manera eficaz y efectiva: el personal del Departamento de Signos Distintivos ha sido formado exhaustivamente, y, evidentemente, se ha contado con la colaboración de la Oficina para la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), ya que tanto nosotros, en tanto oficial nacional, como ellos, en tanto agencia europea, somos plenamente conscientes de que la verdadera armonización de los sistemas nacionales de marcas en la Unión Europea no se conseguirá solamente mediante un cambio legal, sino que debe conseguirse a través de la praxis. Además, en un buen ejemplo de eficiencia administrativa, se han desarrollado los

mecanismos electrónicos para que la solicitud de prueba de uso, la participación de las partes en dicho trámite y el conjunto de acciones a llevar a cabo por parte de la Oficina sean sencillos y accesibles, en cumplimiento no solo de las obligaciones legales pertinentes sino, también, de los parámetros que se nos demandan a las Administraciones Públicas: vocación de servicio, sencillez, proximidad y transparencia.

Desde que el 1 de mayo de 2019 su utilización fuese posible en el seno del procedimiento nacional de registro de signos distintivos, la prueba de uso se ha solicitado en el seno de 952 expedientes, a la fecha en la que este texto se escribe. Esto es, del total de expedientes de solicitud potencial, se ha utilizado en el 6'23% de los casos, como medio de defensa del solicitante frente a oposiciones de un tercero. No obstante, el dato verdaderamente interesante, en mi opinión, es que, del total de expedientes con petición de prueba de uso, casi el 27% ha terminado con la concesión del registro del signo solicitado al desestimarse íntegramente la oposición del tercero por un motivo concreto: la falta de aportación de prueba de uso por parte del oponente. Esto demuestra la efectividad de la prueba de uso como medio de defensa del solicitante de signos distintivos frente a oposiciones poco fundamentadas jurídicamente o desde el punto de vista de los hechos. Y es aquí donde reside, en mi opinión, la verdadera fortaleza del asunto, ya que demostramos que es posible un trámite dentro del procedimiento de concesión que, sin un coste adicional a soportar por los usuarios y resuelto de forma expeditiva pero respetuosa con los derechos de las partes, mejora el funcionamiento del sistema.

Espero que esta publicación, que ponemos gratuitamente a disposición de todas aquellas personas que deseen utilizarla, desgrane todos los pormenores de la utilización de la prueba de uso y, por tanto, sea útil. Sin duda, contribuirá a un mejor conocimiento y, por consiguiente, a un uso adecuado de este trámite. Esa es la finalidad con la que el personal del Departamento de Signos Distintivos ha trabajado en su elaboración y redacción. Y es un objetivo claro de la Oficina Española de Patentes y Marcas que ello siga siendo así, como se pone de manifiesto en nuestro Plan Estratégico 2021-2024 y, lo que nos honra, como ponen de manifiesto nuestros usuarios en las encuestas de satisfacción que valoran nuestro trabajo diario.

José Antonio Gil Celedonio
Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.

INDICE

1. Introducción	6
A. Definición de prueba de uso	6
B. Regulación de la prueba de uso	6
C. Solicitudes sobre las que se puede pedir prueba de uso	6
D. Legitimidad para solicitarla	7
E. Parte sometida a la prueba de uso	7
F. Signos oponentes que deberán probar el uso	7
G. Signos oponentes que no deberán probar el uso	7
H. Forma de calcular si el signo oponente lleva más de cinco años registrado	8
2. Uso efectivo	9
A. Concepto de uso efectivo	9
B. ¿Qué no se considera uso efectivo?	9
C. Factores que determinan que ha existido un uso efectivo	9
Lugar	10
Tiempo	10
Alcance	11
Naturaleza	11
D. Análisis de la documentación aportada	12
E. Representación de la marca para que cumpla con los requisitos de prueba de uso	12
Uso de la marca de forma diferente a como está registrada	12
Utilización de dos o más marcas conjuntamente.	13
Productos y/o servicios respecto de los cuales debe utilizarse la marca	13
Uso parcial de la marca.	13
F. Uso de la marca por terceros	13
G. Falta de uso	14
Falta de uso de la marca por motivos ajenos a la voluntad	14
Motivos que pueden justificar la falta de uso	14
Motivos que no justifican la falta de uso	14

3. Tramitación. Cuestiones formales de procedimiento	.16
A. Petición de prueba de uso por el solicitante	.16
Petición de la prueba de uso	.16
Plazo para solicitarla	.16
Presentación de la solicitud	.17
Requisitos formales que debe cumplir la petición de prueba de uso	.18
Defectos en la petición	.18
B. Aportación de la prueba de uso por parte del oponente	.19
Plazo para aportarla	.19
Requisitos formales que debe cumplir la aportación de prueba de uso	.19
Estructura de la prueba	.20
Pruebas que se pueden aportar	.20
Defectos en la aportación	.21
C. Contestación del solicitante a la prueba de uso aportada	.21
Plazo para contestar a la prueba de uso aportada	.21
Requisitos formales que debe cumplir la contestación a la prueba de uso aportada	.22
Consecuencias procedimentales para el solicitante si no se aporta la prueba de uso	.22
D. Examen y resolución de la prueba de uso por parte de la OEPM	.22
4. Esquema procedimiento	.24
5. Preguntas frecuentes (FAQ)	.25
6. Enlaces y direcciones de interés	.28

1. INTRODUCCIÓN

A. DEFINICIÓN DE PRUEBA DE USO

El trámite de prueba de uso es un **nuevo medio de defensa** puesto a disposición del solicitante de una marca o nombre comercial para los casos en los que su solicitud ha sido impugnada por una marca anterior.

Los titulares de signos distintivos (marcas y nombres comerciales)¹ están obligados por la Ley de Marcas a **usar sus signos de manera efectiva**. Con la prueba de uso se pretende evitar que los que no se estén usando en el mercado impidan el registro de otros nuevos.

De este modo, a través de este trámite, el solicitante puede exigir que el oponente demuestre el uso efectivo del signo con el que se opone. **Si no lo prueba**, la oposición en base a ese signo no será tenida en cuenta.

B. REGULACIÓN DE LA PRUEBA DE USO

La prueba de uso se regula en la [Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas](#) (en adelante la **Ley de Marcas**) y en el [Real Decreto 687/2002, de 12 de julio](#), por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la misma (en adelante el **Reglamento**), en concreto en los artículos 21 bis y 22 del Reglamento, que desarrollan el artículo 21 de la Ley de Marcas.

C. SOLICITUDES SOBRE LAS QUE SE PUEDE PEDIR PRUEBA DE USO

La posibilidad de solicitar prueba de uso en el procedimiento de oposición afecta a aquellas solicitudes de registro **presentadas a partir del 1 de mayo de 2019 (inclusive)**.

Por tanto, las presentadas antes de esa fecha **no podrían beneficiarse** del régimen de la prueba de uso.

D. LEGITIMIDAD PARA SOLICITARLA

Es el **solicitante de una marca** quien, en el marco de un procedimiento de oposición que se esté tramitando frente a su solicitud de registro, puede pedir de forma expresa la prueba de uso a los oponentes titulares de marcas anteriores.

Cabe recordar que la Oficina Española de Patentes y Marcas O.A. (OEPM) ocupa una **posición imparcial** en el procedimiento de oposición, por lo que no puede comprobar de oficio si la marca anterior ha sido efectivamente usada, y tampoco puede informar al solicitante de que puede pedir la prueba de uso ni invitarle a que lo haga.

E. PARTE SOMETIDA A LA PRUEBA DE USO

Como se ha dicho anteriormente, el solicitante de un signo distintivo puede exigir la prueba de uso **a todos o a alguno de los oponentes que hayan presentado una oposición al registro de su marca.**

En el caso de la oposición que se haya presentado en base a varias marcas o nombres comerciales, el solicitante no tendrá necesariamente que pedir la prueba de uso para todas ellas, sino que podrá pedirla solamente para alguna o incluso sólo para algunos de los productos o servicios para los que están solicitadas o registradas esas marcas.

F. SIGNOS Oponentes QUE DEBERÁN PROBAR EL USO

Los oponentes solamente estarán obligados a probar el uso de aquellos signos anteriores que lleven registrados más de **cinco años**, puesto que la obligación de usar una marca o nombre comercial no es exigible inmediatamente después de su registro, sino que el titular tiene un **“periodo de gracia”** de cinco años, como se explica a continuación.

G. SIGNOS Oponentes QUE NO DEBERÁN PROBAR EL USO

No deberán probar el uso aquellas marcas o nombres comerciales oponentes que **no lleven más de cinco años registrados** en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud impugnada.

Si el solicitante pidiese prueba de uso en este caso, su petición sería rechazada por improcedente y se seguirá con la tramitación de fondo del procedimiento de oposición.

H. FORMA DE CALCULAR SI EL SIGNO Oponente LLEVA MÁS DE CINCO AÑOS REGISTRADO

Dependiendo del tipo de signo anterior, podemos definir el momento desde el que se computa ese plazo de cinco años. El momento para iniciar el cómputo de los cinco años dependerá de la modalidad de signo oponente ante la que nos encontremos. Podemos concretar estas fechas:

- En el caso de las marcas o nombres comerciales españoles anteriores, el plazo de cinco años deberá computarse a partir del día en que su registro es firme. Es decir, una vez que ya no se puedan interponer recursos administrativos o contencioso-administrativos contra su concesión.
- Para las marcas de la Unión Europea anteriores, el plazo de cinco años se computa a partir de su fecha de registro.
- En el caso de los registros internacionales anteriores que designan a España, el plazo de cinco años se computa a partir del momento en que se considera que el registro es firme conforme a la normativa española (es decir, de acuerdo con lo indicado en el primer punto).
- Por último, para los registros internacionales anteriores que designan a la Unión Europea, el plazo de cinco años se computa a partir del momento en que se publica su concesión por la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO, por sus siglas en inglés) (es decir, de acuerdo con lo indicado en el segundo punto).

2. USO EFECTIVO

A. CONCEPTO DE USO EFECTIVO

Los artículos 21.3 y 39 de la Ley de Marcas indican que el uso de la marca debe ser **efectivo**. Ello supone que el uso de la marca debe ser **suficiente** para cumplir con su función esencial indicadora del origen empresarial: distinguir los productos y/o servicios para los que se concedió. No será suficiente con que el uso de la marca pueda considerarse probable o creíble, sino que es preciso que se aporte la prueba de dicho uso.

La Ley de Marcas y su Reglamento **no definen qué actos en concreto** cumplen con esa definición de uso efectivo, por lo que para determinar si ha existido un uso efectivo se debe tener en cuenta la clase de productos y/o servicios amparados por la marca, así como todas las circunstancias concurrentes en el caso concreto.

B. ¿QUÉ NO SE CONSIDERA USO EFECTIVO?

No será considerado suficiente el **uso aparente** de la marca dirigido únicamente a conservar su derecho en exclusiva o las actuaciones aisladas o testimoniales, es decir, aquel que no tienda a cumplir la función indicadora del origen empresarial.

C. FACTORES QUE DETERMINAN QUE HA EXISTIDO UN USO EFECTIVO

El oponente debe acreditar con el conjunto de su prueba cuatro factores: **lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso** respecto de los productos y servicios en los que se base su oposición y para los cuales se encuentre registrada la marca anterior.

No es necesario que cada uno de los documentos presentados pruebe los cuatro requisitos, pero todos ellos deben resultar probados por el conjunto de la documentación.

LUGAR

El oponente debe aportar prueba suficiente de que su marca ha sido utilizada **en el territorio en el cual está protegida**.

Ello no implica que deba ser utilizada en la totalidad del territorio de referencia. Según las circunstancias de cada caso concreto (entre otras, la naturaleza de los productos o servicios), el uso en parte del territorio, incluso local, podrá ser suficiente siempre y cuando se trate de un uso efectivo.

Asimismo, la Ley de Marcas en su artículo 39.4.b) considera efectivo el uso de la marca en productos exclusivamente destinados a la exportación.

Las **marcas internacionales con efectos en España** deben cumplir con las mismas disposiciones que una marca solicitada en España.

Las **marcas de la Unión Europea** deberán acreditar que han sido utilizadas de conformidad con las normas europeas, es decir, el Reglamento 2017/1001 de la Marca de la Unión Europea.

TIEMPO

La prueba de uso debe ser suficiente para acreditar que la marca realmente ha sido utilizada **dentro del período de cinco años previo** a la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada.

Se requiere que la marca haya sido utilizada con **constancia** en el tiempo, lo que no significa que se exija un uso continuado total durante el período de los cinco años, sino que el uso no se haya suspendido durante más de cinco años. En todo caso, habrá que atender a las circunstancias del caso concreto y de los productos o servicios del mercado en cuestión.

La prueba cuya fecha sea anterior o posterior al período de referencia de cinco años no será considerada relevante, salvo que sea consecuencia de un uso en ese período.

Toda prueba que se presente sin indicación de la fecha de uso no será tomada en consideración por la OEPM, salvo que pueda analizarse de forma conjunta con otros documentos.

ALCANCE

El oponente debe **acreditar la magnitud** del uso de la marca. Para valorarla se tendrán en cuenta ciertos factores como el volumen comercial, la frecuencia de actos de uso, la duración de los actos o la intensidad del uso. Al hacerlo, habrá que estar al caso particular, puesto que cada producto y/o servicio y cada mercado tiene sus peculiaridades y circunstancias específicas.

No se exige alcanzar un volumen de ventas o cifras de negocio determinado, sino que lo que se requiere es que se acredite que ha existido un uso aceptable de la marca. Tampoco se considera como tal un uso esporádico o aislado que tenga como única finalidad mantener el derecho de marca.

NATURALEZA

La prueba que aporte el oponente debe ser suficiente para acreditar que la marca se ha utilizado en el mercado con la **misma representación y para los mismos productos y/o servicios** que consten en el **Registro**.

En concreto, el oponente debe aportar pruebas que contengan la representación de la marca **tal y como ha venido siendo utilizada** en el mercado. A modo de ejemplo, el oponente puede aportar pruebas como imágenes de productos, etiquetas, envases, listas de precios, catálogos o anuncios en los que se aprecie la marca respecto de los productos y/o servicios para los cuales está registrada. No será suficiente una mera referencia a la marca en las facturas o en declaraciones juradas si no aparece la representación exacta de la marca tal y como se ha venido utilizando en el mercado.

El uso deberá realizarse de forma **pública y externa**. Por tanto, no será considerado uso efectivo el hecho de utilizar la marca de forma privada o no dirigida al mercado, como en productos que quedan almacenados en las dependencias de la empresa titular de la marca, la venta interna en la empresa o el uso de la marca en productos

promocionales que son entregados a los propios empleados de la empresa titular de la marca.

D. ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA

Para la valoración de la prueba de uso debe tenerse en cuenta **el conjunto de hechos y circunstancias pertinentes**. Entre estas, cabe destacar las características del mercado de que se trate, la naturaleza de los productos y/o servicios registrados por la marca, el ámbito territorial del uso, su extensión o la frecuencia y regularidad en el uso.

La prueba **será valorada en su conjunto**, no documento a documento. Por tanto, no se exigirá que cada elemento de prueba que se aporte deba incorporar los cuatro requisitos (lugar, tiempo, alcance y naturaleza) respecto de la prueba de uso.

E. REPRESENTACIÓN DE LA MARCA PARA QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE PRUEBA DE USO

El oponente debe demostrar el uso de la marca tal y como se encuentra inscrita en el Registro.

USO DE LA MARCA DE FORMA DIFERENTE A COMO ESTÁ REGISTRADA

La Ley de Marcas ha recogido en el artículo 39.3.a) la posibilidad de que el titular de la marca la pueda utilizar de forma distinta a como la tiene registrada siempre que la diferencia no altere el carácter distintivo de la marca registrada.

La diferencia entre la marca tal y como ha sido usada y la forma en que ésta se encuentra registrada depende de una valoración caso por caso. Se debe valorar si la modificación de la marca provoca en los consumidores medios la misma **impresión general** o no.

Puede consultar en este [enlace](#) un documento que recoge la práctica común elaborada entre las distintas oficinas de propiedad industrial de la Unión Europea (UE), relativa al examen de aquellos casos en los que el uso de la marca difiere a como está registrada.

UTILIZACIÓN DE DOS O MÁS MARCAS CONJUNTAMENTE

En algunos sectores del mercado es usual que los productos y/o servicios incluyan distintas marcas. En estos supuestos, no se entiende que la marca se esté utilizando de forma distinta, sino que las dos marcas independientes son **usadas válidamente de forma simultánea**. No obstante, cada caso debe examinarse en función de sus circunstancias.

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS RESPECTO DE LOS CUALES DEBE UTILIZARSE LA MARCA

El artículo 21 de la Ley de Marcas indica que el signo distintivo oponente debe haber sido usado **en relación a los productos y/o servicios para los que está registrado y que hayan sido alegados como fundamento de la oposición**.

La OEPM examinará con atención si los productos y/o servicios para los que se ha utilizado la marca entran dentro de la lista de productos y/o servicios para los que se registró.

USO PARCIAL DE LA MARCA

Si la marca solamente está siendo utilizada para parte de los productos y/o servicios inscritos, **sólo** se tendrán en cuenta en la oposición aquellos cuyo uso sea **efectivamente probado**. Aquellos productos y/o servicios en los que se base la oposición, pero que no aparezcan en las pruebas aportadas, no serán tenidos en cuenta, aunque consten como registrados.

F. USO DE LA MARCA POR TERCEROS

La Ley de Marcas establece que la marca debe ser utilizada por su titular. No obstante, también permite que pueda usarse por terceros con el consentimiento de su titular. Dicho consentimiento debe haber sido prestado con anterioridad.

Si el uso ha sido realizado por parte de **terceros**, no es necesario acreditar la relación contractual existente. Sólo será necesario en caso de duda por parte de la OEPM o en los casos en que así lo manifieste el solicitante.

G. FALTA DE USO

FALTA DE USO DE LA MARCA POR MOTIVOS AJENOS A LA VOLUNTAD

El oponente puede demostrar que ha usado la marca de forma efectiva o que han existido **causas justificativas** para la falta de uso de la marca registrada.

Son causas justificativas las que acrediten estas tres cuestiones:

- guardar relación directa con la marca;
- hacer imposible o no razonable el uso de la marca;
- y ser independientes de la voluntad de su titular.

Las causas justificativas pueden haberse dado durante todo el período de 5 años en el que hay que probar el uso o en parte de él. Si se hubieran dado sólo para parte del período, deberá probarse el uso durante el resto. En todo caso, se tendrán en cuenta las circunstancias concretas de cada caso.

MOTIVOS QUE PUEDEN JUSTIFICAR LA FALTA DE USO

Aunque cada causa justificativa debe valorarse caso por caso, la Ley de Marcas menciona aquellas que sean **independientes de la voluntad** de su titular y que **impidan absolutamente** el uso. Por ejemplo:

- las restricciones a la importación y otros requisitos oficiales impuestos a los productos y/o servicios para los cuales se encuentre registrada;
- la posibilidad que el Estado pueda impedir la venta, por motivos de salud o defensa nacional, de cualquier producto;
- posibles monopolios estatales; y
- causas de fuerza mayor reguladas en el Código Civil.

MOTIVOS QUE NO JUSTIFICAN LA FALTA DE USO

Como ejemplo de causas que no se consideran justificativas de la falta de uso estarían las siguientes:

- Las complicaciones económicas o financieras de una empresa derivadas de una recesión económica, de sus propios problemas financieros, de estar incursos en procedimientos concursales o de cese temporal de actividades.
- El tiempo necesario para proceder al lanzamiento del producto y/o servicio concreto.
- El hecho que el titular de la marca oponente se encuentre en negociaciones para ceder el signo a un tercero.
- La interposición de una demanda de nulidad de la marca y que el oponente haya decidido paralizar el uso de la marca.

3. TRAMITACIÓN. CUESTIONES FORMALES DE PROCEDIMIENTO

Para la realización de los trámites que se describen a continuación se recomienda el uso de la Sede Electrónica, ya que se trata de una herramienta a disposición de los usuarios caracterizada por ser intuitiva, rápida y ágil.

A. PETICIÓN DE PRUEBA DE USO POR EL SOLICITANTE

PETICIÓN DE LA PRUEBA DE USO

El solicitante de la marca puede requerir del oponente u oponentes que aporten la prueba de que sus signos han sido usados de forma efectiva durante el período relevante.

Puede solicitarse la prueba de uso a más de un oponente y de más de un signo anterior, **agrupando** en ese caso todas las peticiones en un único formulario.

PLAZO PARA SOLICITARLA

La petición de dicha prueba de uso debe realizarse dentro del período de **un mes** desde la publicación del suspenso de fondo de su solicitud en el [Boletín Oficial de la Propiedad Industrial](#). **Este plazo no es prorrogable ni subsanable.**

Si la solicitud se refiere a un **registro internacional**, este plazo será de **cuatro meses**.

Dentro de este plazo, puede realizar la petición de prueba de uso de dos formas distintas:

- **Petición de prueba de uso independiente a la contestación al suspenso:**
 - [Petición de prueba de uso al oponente](#), si se realiza a través de la Sede Electrónica.
 - [Formulario Modelo 4102](#), si se realiza la presentación en papel.

- **Petición de prueba de uso junto a la contestación al suspenso:**
 - [Contestación al suspenso de fondo con petición de prueba de uso](#), si se realiza a través de la Sede Electrónica.
 - [Formulario Modelo 4107](#), si se realiza la presentación en papel. Deberá indicar en la Casilla 3 que, entre la documentación que se acompaña a la contestación, se incluye la petición de prueba de uso, adjuntándola.

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

Una vez elegida una de las opciones de petición de la prueba de uso señaladas en el punto anterior, es importante indicar en esa solicitud, además de los datos identificativos habituales:

- La modalidad y número de **todos** los signos oponentes para los que se solicita prueba de uso (aunque, en el apartado siguiente del formulario, limite la petición a solo algunos de sus productos o servicios)
- Además, siempre y cuando sea su caso, la identificación de aquellos signos oponentes dentro de los anteriores para los que **únicamente** se solicita la prueba de uso de determinados productos, servicios o actividades, indicando cada expediente y para qué productos, servicios o actividades de dicho expediente se pide tal prueba de uso.
- Si el solicitante no tuviera la intención de solicitar más pruebas de uso dentro del plazo, puede señalar tal circunstancia marcando la casilla habilitada, permitiendo así que la OEPM continúe la tramitación sin esperar a agotar el plazo otorgado para formular la petición de prueba de uso. De este modo, la OEPM **no agotará el plazo** legal establecido y podrá continuar antes con la tramitación del expediente.

Es importante resaltar que la petición de prueba de uso **no está sometida al pago de ninguna tasa**.

REQUISITOS FORMALES QUE DEBE CUMPLIR LA PETICIÓN DE PRUEBA DE USO

Para que la petición sea válida debe efectuarse **formal y expresamente en documento separado y de modo incondicional**. Esto es, debe tratarse de una petición específicamente relativa a la prueba de uso, realizada en escrito independiente y planteada de forma positiva.

No se admitirá, por tanto, como petición de prueba de uso las meras observaciones o comentarios del solicitante sobre la falta de uso o el uso insuficiente de la marca oponente ni se admitirán peticiones sometidas a condiciones del estilo "*se solicita la prueba de uso si el solicitante no limita sus productos o servicios*" o "*se solicita la prueba de uso si la OEPM no desestima la oposición por apreciar riesgo de confusión*".

El uso de los trámites de la sede electrónica anteriormente mencionados facilita que la presentación se esté realizando de acuerdo con estos requisitos.

DEFECTOS EN LA PETICIÓN

Si, a raíz del examen formal de la petición de prueba de uso, se observara algún defecto en la misma, se le dará el plazo de **diez días hábiles** establecido en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que pueda subsanarlos. Este plazo no es prorrogable.

Es **importante** advertir que, si en el plazo de un mes tras la fecha de publicación del suspenso solamente se presenta la petición de prueba de uso, dejando la contestación al suspenso para un momento posterior, y aquélla es desestimada por no estar la marca anterior sujeta a prueba de uso, no se otorgará un plazo adicional para contestar al suspenso. La OEPM, además de rechazar la petición, no dará la posibilidad de contestar al suspenso y procederá con el análisis de fondo de la oposición presentada. **Este defecto no es subsanable**.

B. APORTACIÓN DE LA PRUEBA DE USO POR PARTE DEL Oponente

PLAZO PARA APORTARLA

El oponente al que se le haya solicitado prueba de uso y que tenga la obligación de aportarla (ver apartado 1.6.), deberá hacerlo dentro del plazo de **un mes** desde la publicación de la petición de prueba de uso en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

El oponente podrá solicitar la **ampliación** de este plazo hasta un máximo de 15 días naturales en los supuestos previstos en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, destacando que el supuesto más frecuente es que el oponente resida **fuera de España**.

REQUISITOS FORMALES QUE DEBE CUMPLIR LA APORTACIÓN DE PRUEBA DE USO

En la aportación de prueba de uso (Sede Electrónica: [Aportación prueba de uso por el oponente](#)) deberá indicar además de los datos identificativos habituales:

- La modalidad y número de **todos** los signos oponentes de los que se aporta prueba de uso.
- Las **alegaciones** relativas a la prueba presentada.
- Si el oponente no tiene la intención de aportar más pruebas de uso dentro del plazo concedido al efecto, puede señalar tal circunstancia, permitiendo así que la OEPM continúe la tramitación sin esperar a agotar el plazo otorgado para la aportación de prueba de uso.

Las pruebas deberán ser aportadas en **castellano**. Si no estuvieran redactadas en este idioma, deberá presentar al mismo tiempo una traducción de las partes relevantes o no serán tenidas en cuenta.

Alternativamente a la sede electrónica, tiene a su disposición el [Formulario Modelo 4103](#), para la presentación en papel.

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA

Las pruebas presentadas se adjuntarán en **anexos numerados** consecutivamente, incluyendo un índice que contenga, para cada elemento presentado como prueba, los siguientes detalles:

- El número del anexo.
- Una breve descripción del documento o del elemento de prueba y, si procede, el número de páginas.
- Una indicación de las partes concretas del documento o elemento que invoca en apoyo de sus alegaciones.
- El número de página de las alegaciones en la que se menciona el documento o el elemento.

Las pruebas deberán presentarse en un **máximo de 5 ficheros** en formato PDF, MP3 o MP4, de un tamaño máximo de **50MB cada uno**. Se podrán añadir "Otros Documentos", hasta un máximo de 5 ficheros en formato PDF, MP3 o MP4, de un tamaño máximo de 5MB cada uno.

La presentación de las pruebas debe ser suficientemente **clara y precisa** para permitir que la otra parte ejerza su derecho de defensa y que la OEPM realice su examen, sin hacer referencia a información superflua y adicional. Tampoco deberá aludir al uso de la marca en productos y servicios que no han sido incluidos en la petición de prueba de uso.

PRUEBAS QUE SE PUEDEN APORTAR

La prueba de uso de la marca deberá contener indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca oponente en relación con los productos o servicios para los que se haya solicitado tal prueba de uso y sobre los que se base la oposición.

A modo de ejemplo, se admitirán como pruebas:

- Facturas
- Catálogos
- Listas de precios
- Fotografías
- Envases
- Anuncios
- Etiquetas
- Declaraciones escritas

Como se ha señalado con anterioridad, si no se ha realizado un uso del signo para el que se solicita prueba de uso, podrá alegarse que existen causas justificativas de la falta de uso, debiendo probar las mismas.

DEFECTOS EN LA APORTACIÓN

Si la aportación de la prueba de uso contiene defectos, la OEPM otorgará un plazo **de diez días a un mes** para subsanarlos. Si en dicho plazo las irregularidades no fueran subsanadas, el documento o elemento irregular no será tenido en cuenta.

Si, ante la petición de prueba de uso, ésta no fuera presentada o se hiciera fuera de plazo, **se desestimará la oposición**. También se desestimará la oposición si el uso probado se considera insuficiente o no se acredita la causa justificativa de la falta de uso.

C. CONTESTACIÓN DEL SOLICITANTE A LA PRUEBA DE USO APORTADA

PLAZO PARA CONTESTAR A LA PRUEBA DE USO APORTADA

El solicitante tendrá **un mes** desde la publicación de la remisión de la prueba de uso presentada por el oponente u oponentes en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial para presentar sus alegaciones frente a la misma.

Pueden darse dos situaciones:

- **Si ya se contestó al suspenso de fondo:** en ese plazo de un mes se podrán presentar solamente las alegaciones a la prueba de uso aportada.
- **Si todavía no se ha contestado al suspenso de fondo:** en dicho plazo de un mes se podrá presentar la contestación al suspenso y las alegaciones a la aportación de prueba de uso. Podrá hacerse tanto en un escrito conjunto como por separado.

REQUISITOS FORMALES QUE DEBE CUMPLIR LA CONTESTACIÓN A LA PRUEBA DE USO APORTADA

La contestación podrá ser presentada bien en documento independiente (Sede Electrónica: [Contestación a la prueba de uso](#)) o junto a la contestación al suspenso (Sede Electrónica: [Contestación a la prueba de uso y al suspenso de fondo](#)), esto último sólo en caso de que no hubiese contestado ya al suspenso de fondo durante el mes siguiente a su publicación en el BOPI.

En ambos casos, en su escrito deberá indicar los datos del solicitante y detalles del expediente y aportar sus alegaciones, si bien, en el caso en que opte por contestar de forma conjunta al suspenso y a la aportación de prueba de uso, sus alegaciones deberán ir referidas a ambos.

Tiene a su disposición formularios en papel, alternativos a la sede electrónica: [Formulario Modelo 4106](#) y [Formulario Modelo 4108](#), respectivamente.

CONSECUENCIAS PROCEDIMENTALES PARA EL SOLICITANTE SI NO SE APORTA LA PRUEBA DE USO

Pueden darse dos situaciones:

- Si **no se hubiera contestado aún al suspenso de fondo**, se dará el plazo de un mes, desde que se publique la no aportación de la prueba de uso en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, para que presente contestación.
- Si, por el contrario, **ya se hubiera presentado** contestación al suspenso, la OEPM resolverá el expediente una vez haya transcurrido el plazo de aportación de prueba de uso sin haberla recibido.

D. EXAMEN Y RESOLUCIÓN DE LA PRUEBA DE USO POR PARTE DE LA OEPM

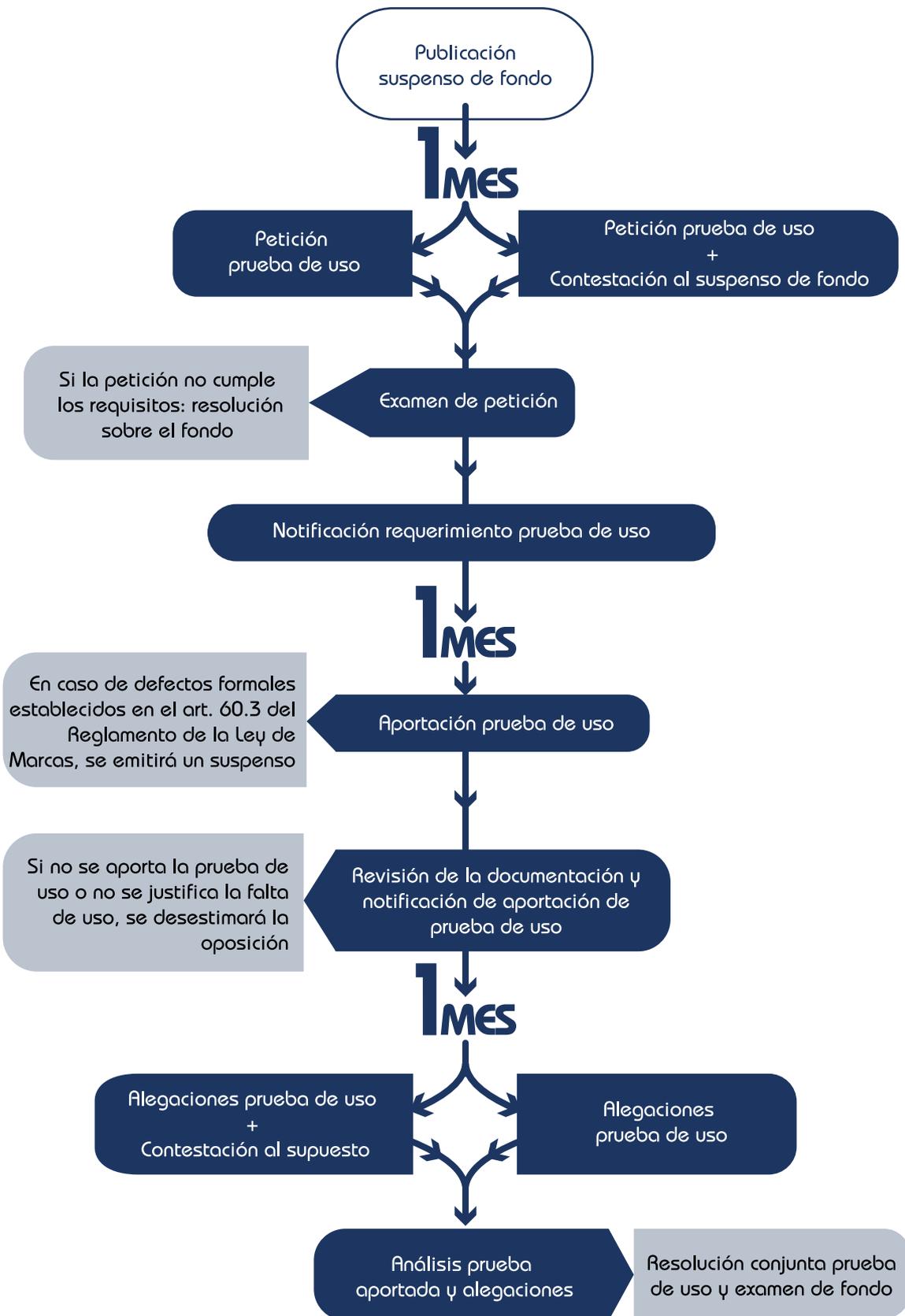
Una vez transcurrido el plazo para la presentación de alegaciones a la prueba de uso por parte del solicitante, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá el expediente, acordando la concesión total o parcial o la denegación de la solicitud de registro de marca.

Hay que tener en cuenta que la OEPM procederá a **resolver la solicitud con independencia de que se haya contestado o no a la prueba de uso presentada y a los motivos del suspenso** planteados.

Como ya se ha señalado en apartados anteriores, en lo relativo al significado de uso efectivo, la OEPM valorará las pruebas presentadas en su conjunto, comprobando si se dan en las mismas los factores imprescindibles de lugar, tiempo, alcance y naturaleza. Sólo si todos estos factores son acreditados, se considerará que ha habido un uso efectivo del signo o signos oponentes y se podrá analizar la oposición planteada.

En cambio, serán desestimadas las oposiciones que hayan recibido petición de prueba de uso y ésta no haya sido presentada, el uso probado sea insuficiente o la ausencia de uso esté injustificada.

4. ESQUEMA PROCEDIMIENTO



5. PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

- ▶ **¿Qué sucede si el periodo de gracia de cinco años de una marca oponente vence después de que se haya iniciado un procedimiento de solicitud de una marca?**

La fecha relevante en el caso de que el solicitante pida prueba de uso sobre la marca oponente es la fecha de presentación o de prioridad de la marca que se impugna. Por lo tanto, si en esa fecha no se había agotado el periodo de gracia de la marca anterior, no podría pedirse la prueba de uso sobre la misma.

Es **importante** advertir que, de ser así, la petición de prueba de uso será desestimada. Si el solicitante no hubiera contestado ya al suspenso junto con tal petición de prueba de uso, la OEPM no dará tras la desestimación de la petición la posibilidad de contestar al suspenso y resolverá directamente. **Este defecto no es subsanable.**

- ▶ **¿Desde qué momento empieza a computar el periodo de gracia de cinco años de una marca transformada?**

Dependerá de la marca anterior oponente:

- Las marcas internacionales transformadas en marcas nacionales computan el plazo de cinco años desde la fecha de registro nacional firme².
- Las marcas de la Unión Europea transformadas en marcas nacionales computan el plazo de cinco años de la siguiente manera:
 - En caso de marcas ya concedidas como marcas de la Unión Europea y con concesión directa en España: desde la fecha de registro en la EUIPO.
 - En caso de ser marcas ya concedidas como marcas de la Unión Europea pero que hayan sido examinadas por la OEPM: desde la fecha de registro firme en España.

- En caso de que nunca hubiese llegado a concederse como marca de la Unión Europea: desde la fecha de registro firme en España.

► **¿Qué elementos de prueba se pueden presentar para contestar a la petición del solicitante?**

Entre las evidencias más frecuentes que se aportan encontramos las siguientes:

- Fotografías: de las que se pueda deducir la fecha y forma de uso de la marca.
- Facturas, albaranes: incluyendo datos como fecha del documento, lugar de facturación, importe y/o referencias cruzadas de la marca entre catálogos o listas de productos.
- Catálogos: incluyendo información relativa a su distribución (¿dónde y cuándo se distribuye?), con referencias cruzadas a facturas, fotografías etc.
- Publicidad, revistas, periódicos, folletos: con fecha de publicación, lugar de publicación, alcance territorial de la distribución, número de inserciones, número de lectores, información sobre gastos incurridos en publicidad.
- Presencia en ferias: información acerca del lugar y fecha de la feria, y la exposición de la marca.
- Embalajes: constando la fecha de utilización, el uso como marca y en relación a los productos.
- Estudios de mercado, encuestas.
- Informes anuales: informes de ventas, distribución.
- Listas de precios.
- Evidencias on-line: página web propia, redes sociales, etc. que puedan evidenciar la fecha de publicación.
- Declaraciones juradas: internas, de cámaras de comercio, asociaciones de consumidores o fabricantes, etc.

▶ **¿Cómo se valora el uso de una marca colectiva o de garantía?**

Si la marca oponente es una marca colectiva o de garantía, se considerará que el uso realizado por, al menos, una **persona facultada** para utilizar la marca colectiva o de garantía satisface el requisito de uso de la marca, siempre y cuando el uso realizado sea considerado efectivo.

▶ **¿Qué sucede si la marca oponente está registrada para una categoría amplia de productos y servicios, pero solamente ha probado el uso de ciertos productos o servicios específicos?**

Si el oponente tiene registrada su marca para una amplia categoría de productos o servicios, pero sólo prueba el uso de una subcategoría individualizable dentro de ellos, **sólo se tendrá en cuenta** a efectos de oposición los productos o servicios incluidos **dentro** de dicha subcategoría.

▶ **¿Puede probarse el uso de una marca cuando ha sido realizado exclusivamente por terceros?**

Sí, el uso puede realizarse tanto por el titular como en su nombre. En el caso de un uso de la marca por terceros deberá existir un consentimiento previo del titular con independencia de si el tercero es una **persona física o jurídica relacionada o no** con el titular del signo distintivo.

6. ENLACES Y DIRECCIONES DE INTERÉS

▶ **Información general marcas y nombres comerciales**

https://www.oepm.es/es/signos_distintivos/

▶ **Si desea conocer el estado de tramitación de su expediente (servicio CEO):**

<http://consultas2.oepm.es/ceo/>

▶ **Si desea acceder a su espacio personal de la OEPM (servicio MIO):**

<https://consultas2.oepm.es/mio/>

▶ **Ley de Marcas y su Reglamento**

[Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas](#)

[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](#)

▶ **Sede Electrónica OEPM**

<https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/index.html>

▶ **Trámites electrónicos de prueba de uso**

[Contestación al suspenso de marcas y nombres comerciales](#)

[Contestación al suspenso de fondo de Marcas o Nombres Comerciales \(incluye petición de prueba de uso al oponente\)](#)

[Petición de prueba de uso al oponente](#)

[Aportación de la prueba de uso por el oponente](#)

[Contestación a la Prueba de uso aportada](#)

[Contestación a la prueba de uso y al suspenso de fondo](#)

▶ **Formularios en papel de prueba de uso**

Cada formulario en papel cuenta con ayudas que explican cómo cumplimentarlo.

Petición de prueba de uso: [Formulario Modelo 4102](#)

Contestación al suspenso de fondo: [Formulario Modelo 4007](#)

Contestación al suspenso de fondo con petición de prueba de uso:
[Formulario Modelo 4107](#)

Aportación de prueba de uso: [Formulario Modelo 4103](#)

Contestación a la prueba de uso aportada: [Formulario Modelo 4106](#)

Contestación a la prueba de uso aportada y al suspenso de fondo:
[Formulario Modelo 4108](#)