

I

(Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación es obligatoria)

REGLAMENTOS

REGLAMENTO (CE) Nº 207/2009 DEL CONSEJO

de 26 de febrero de 2009

sobre la marca comunitaria

(Versión codificada)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 308,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo ⁽¹⁾,

Considerando lo siguiente:

- (1) El Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria ⁽²⁾ ha sido modificado en diversas ocasiones ⁽³⁾ y de forma sustancial. Conviene, en aras de una mayor racionalidad y claridad, proceder a la codificación de dicho Reglamento.
- (2) Debe promoverse un desarrollo armonioso de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad y una expansión continua y equilibrada mediante la plena realización y el buen funcionamiento de un mercado interior que ofrezca condiciones análogas a las existentes en un mercado nacional. La realización de tal mercado y el fortalecimiento de su unidad implican no solo la eliminación de los obstáculos a la libre circulación de mercancías y a la libre prestación de servicios, así como el establecimiento de un régimen que garantice que no se falsee la competencia, sino también la creación de condiciones jurídicas que permitan a las empresas adaptar de entrada sus actividades de fabricación y de distribución de bienes o de prestación de servicios a las dimensiones de la Comunidad. Entre los instrumentos jurídicos de que deberían disponer las empresas para estos fines, son particularmente apropiadas las marcas que les permitan identificar sus productos o sus servicios de manera idéntica en toda la Comunidad, sin consideración de fronteras.

- (3) Para proseguir los objetivos comunitarios mencionados, resulta necesario prever un régimen comunitario de marcas que confiera a las empresas el derecho de adquirir, de acuerdo con un procedimiento único, marcas comunitarias que gocen de una protección uniforme y que produzcan sus efectos en todo el territorio de la Comunidad. El principio de la unicidad de la marca comunitaria así expresado debe aplicarse salvo disposición en contrario del presente Reglamento.
- (4) La aproximación de las legislaciones nacionales no puede eliminar el obstáculo de la territorialidad de los derechos que las legislaciones de los Estados miembros confieren a los titulares de marcas. Para permitir a las empresas ejercer sin trabas una actividad económica en el conjunto del mercado interior, son necesarias marcas reguladas por un derecho comunitario único, directamente aplicable en cada Estado miembro.
- (5) Al no haber establecido el Tratado poderes de acción específicos para la creación de un instrumento jurídico de tales características, resulta conveniente recurrir al artículo 308 del Tratado.
- (6) El derecho comunitario de marcas, no obstante, no sustituye a los derechos de marcas de los Estados miembros. En efecto, no parece justificado obligar a las empresas a que registren sus marcas como marcas comunitarias, ya que las marcas nacionales siguen siendo necesarias para las empresas que no deseen una protección de sus marcas a escala comunitaria.
- (7) El derecho sobre la marca comunitaria solo puede adquirirse por el registro, y este será denegado, en particular, en caso de que la marca carezca de carácter distintivo, en caso de que sea ilícita o en caso de que se opongan a ella derechos anteriores.

⁽¹⁾ DO C 146 E de 12.6.2008, p. 79.

⁽²⁾ DO L 11 de 14.1.1994, p. 1.

⁽³⁾ Véase el anexo I.

- (8) La protección otorgada por la marca comunitaria, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, debe ser absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios. La protección debe cubrir igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios. Procede interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión. El riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse entre ella y el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, debe constituir la condición específica de protección.
- (9) Del principio de libre circulación de mercancías se desprende que el titular de una marca comunitaria no puede prohibir su uso a un tercero, en el caso de productos que hayan sido comercializados en la Comunidad con dicha marca por él mismo o con su consentimiento, a no ser que existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos.
- (10) Solo está justificado proteger las marcas comunitarias y, contra estas, cualquier marca registrada que sea anterior a ellas, en la medida en que dichas marcas sean utilizadas efectivamente.
- (11) La marca comunitaria debe tratarse como un objeto de propiedad independiente de la empresa cuyos productos o servicios designe. La marca debe poderse ceder, siempre que esté a salvo la necesidad superior de no inducir a error al público debido a la cesión. Además, debe poder darse como garantía a un tercero o ser objeto de licencias.
- (12) El derecho de marcas creado por el presente Reglamento requiere, para cada marca, medidas administrativas de ejecución a nivel comunitario. Por consiguiente, y conservando al mismo tiempo la estructura institucional existente en la Comunidad y el equilibrio de poderes, es indispensable prever una Oficina de armonización del mercado interior (marcas, diseños y modelos) independiente en el plano técnico y dotada de autonomía jurídica, administrativa y financiera suficiente. Para ello resulta necesario y apropiado que dicha Oficina tenga la forma de un organismo de la Comunidad con personalidad jurídica que ejerza los poderes de ejecución que le confiere el presente Reglamento, en el marco del derecho comunitario y sin menoscabo de las competencias ejercidas por las instituciones comunitarias.
- (13) Conviene garantizar a las partes afectadas por las resoluciones de la Oficina una protección jurídica adaptada a la particularidad del derecho de marcas. A este efecto se establece que podrá interponerse recurso contra las resoluciones de los examinadores y de las diferentes divisiones de la Oficina. Cuando la instancia cuya resolución sea impugnada desestime el recurso, deberá remitirlo a una sala de recurso de la Oficina, que se pronunciará al respecto. Contra las resoluciones de las salas de recurso podrá, a su vez, interponerse recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que será competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada.
- (14) En virtud del artículo 225, apartado 1, párrafo primero, del Tratado CE, el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas será competente para conocer en primera instancia de los recursos contemplados, en particular, en el artículo 230 del Tratado CE, con excepción de los que se atribuyan a una sala jurisdiccional y de los que el Estatuto reserve al Tribunal de Justicia. En consecuencia, las competencias atribuidas por el presente Reglamento al Tribunal de Justicia para anular y reformar las resoluciones de las salas de recurso se ejercerán, en primera instancia, por el Tribunal.
- (15) Para reforzar la protección de las marcas comunitarias, resulta conveniente que los Estados miembros designen, teniendo en cuenta su propio sistema nacional, un número lo más limitado posible de tribunales nacionales de primera y de segunda instancia competentes en materia de violación y de validez de marcas comunitarias.
- (16) Es indispensable que las resoluciones sobre validez y violación de marcas comunitarias produzcan efecto y se extiendan al conjunto de la Comunidad, único medio de evitar resoluciones contradictorias de los tribunales y de la Oficina y perjuicios al carácter unitario de las marcas comunitarias. Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, las disposiciones que deben aplicarse a todas las acciones legales relativas a las marcas comunitarias serán las del Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil ⁽¹⁾.
- (17) Conviene evitar que se dicten sentencias contradictorias a raíz de acciones en las que estén implicadas las mismas partes y que hayan sido incoadas por los mismos hechos basándose en una marca comunitaria y en marcas nacionales paralelas. A tal fin, cuando las acciones hayan sido incoadas en el mismo Estado miembro, los medios para llegar a dicho objetivo deberán buscarse en las normas procesales nacionales, a las que no afecta el presente Reglamento, mientras que cuando las acciones se incoen en Estados miembros diferentes, parece apropiado utilizar disposiciones inspiradas en las normas en materia de litispendencia y de conexión de causas del Reglamento (CE) n° 44/2001.
- (18) Para asegurar la plena autonomía e independencia de la Oficina, se considera necesario dotarla de un presupuesto autónomo, cuyos ingresos estarán compuestos principalmente por el producto de las tasas percibidas de los usuarios del sistema. No obstante, el procedimiento presupuestario comunitario continúa aplicándose en lo referente a las posibles subvenciones con cargo al presupuesto general de las Comunidades Europeas. Por otra parte, conviene que la verificación de cuentas sea realizada por el Tribunal de Cuentas.
- (19) Las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento y, en particular, en lo que se refiere a un Reglamento relativo a las tasas y a un Reglamento de ejecución, deben ser aprobadas con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la

⁽¹⁾ DO L 12 de 16.1.2001, p. 1.

que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión ⁽¹⁾.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Marca comunitaria

1. Las marcas de productos o de servicios registradas en las condiciones y según las disposiciones establecidas en el presente Reglamento se denominarán «marcas comunitarias».
2. La marca comunitaria tendrá carácter unitario. Producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: solo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y solo podrá prohibirse su uso, para el conjunto de la Comunidad. Este principio se aplicará salvo disposición contraria del presente Reglamento.

Artículo 2

Oficina

Se crea una Oficina de armonización del mercado interior (marcas, diseños y modelos), denominada en lo sucesivo «Oficina».

Artículo 3

Capacidad jurídica

A fines de la aplicación del presente Reglamento, se asimilarán a las personas jurídicas las sociedades y demás entidades jurídicas que, con arreglo a la legislación que les sea aplicable, tengan la capacidad, en nombre propio, de ser titulares de derechos y obligaciones de cualquier naturaleza, de celebrar contratos o de llevar a cabo otros actos jurídicos y que tengan capacidad procesal.

TÍTULO II

DERECHO DE MARCAS

SECCIÓN 1

Definición y adquisición de la marca comunitaria

Artículo 4

Signos que pueden constituir una marca comunitaria

Podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica y, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con

la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.

Artículo 5

Titulares de marcas comunitarias

Podrán ser titulares de marcas comunitarias las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público.

Artículo 6

Modo de adquisición de la marca comunitaria

La marca comunitaria se adquirirá por el registro.

Artículo 7

Motivos de denegación absolutos

1. Se denegará el registro de:
 - a) los signos que no sean conformes al artículo 4;
 - b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;
 - c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio;
 - d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;
 - e) los signos constituidos exclusivamente por:
 - i) la forma impuesta por la naturaleza del propio producto,
 - ii) la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico,
 - iii) la forma que afecte al valor intrínseco del producto;
 - f) las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres;
 - g) las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio;
 - h) las marcas que, por falta de autorización de las autoridades competentes, deban ser denegadas en virtud del artículo 6 *ter* del Convenio de París sobre protección de la propiedad industrial, en lo sucesivo denominado «el Convenio de París»;

⁽¹⁾ DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

- i) las marcas que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el artículo 6 *ter* del Convenio de París y que sean de especial interés público, a menos que su registro haya sido autorizado por la autoridad competente;
- j) las marcas de vinos que incluyan o consistan en una indicación geográfica que identifique los vinos, o las marcas de bebidas espirituosas de que contengan o consistan en una indicación geográfica que identifique las bebidas espirituosas, cuando dichos vinos o bebidas no tengan dicho origen;
- k) las marcas que incluyan o que estén compuestas por una denominación de origen o una indicación geográfica registrada de conformidad con el Reglamento (CE) n° 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios ⁽¹⁾, cuando correspondan a una de las situaciones contempladas en el artículo 13 del citado Reglamento, y relativas al mismo tipo de producto, siempre que la solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de presentación en la Comisión de la solicitud de registro de la denominación de origen o de la indicación geográfica.

2. El apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación solo existieren en una parte de la Comunidad.

3. Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiere adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.

Artículo 8

Motivos de denegación relativos

1. Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

- a) cuando sea idéntica a la marca anterior y los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior;
- b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

2. A efectos del apartado 1, se entenderá por «marcas anteriores»:

- a) las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad

invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:

- i) las marcas comunitarias,
 - ii) las marcas registradas en un Estado miembro o, por lo que respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la Oficina de propiedad intelectual del Benelux,
 - iii) las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro,
 - iv) las marcas registradas en virtud de acuerdos internacionales que surtan efecto en la Comunidad;
- b) las solicitudes de marcas a las que se refiere la letra a), condicionadas a su registro;
 - c) las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, o, en su caso, en la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca comunitaria, sean «notoriamente conocidas» en un Estado miembro en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París.

3. Mediando oposición del titular de la marca, se denegará el registro de la misma cuando el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre y sin el consentimiento del titular, a no ser que este agente o este representante justifique su actuación.

4. Mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación comunitaria o al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

- a) se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca comunitaria;
- b) dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

5. Además, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.

⁽¹⁾ DO L 93 de 31.3.2006, p. 12.

SECCIÓN 2

Efectos de la marca comunitaria

Artículo 9

Derecho conferido por la marca comunitaria

1. La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico:

- a) de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;
- b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;
- c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuera perjudicial para los mismos.

2. Cuando se reúnan las condiciones enunciadas en el apartado 1, podrá prohibirse, en particular:

- a) poner el signo en los productos o en su presentación;
- b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicio con el signo;
- c) importar o exportar los productos con el signo;
- d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

3. El derecho conferido por la marca comunitaria solo se podrá oponer a terceros a partir de la fecha de publicación del registro de la marca. Sin embargo, podrá exigirse una indemnización razonable por hechos posteriores a la publicación de una solicitud de marca comunitaria que, tras la publicación del registro de la marca, quedarían prohibidos en virtud de esta publicación. El tribunal al que se acuda no podrá pronunciarse sobre el fondo hasta la publicación del registro.

Artículo 10

Reproducción de la marca comunitaria en diccionarios

Si la reproducción de una marca comunitaria en un diccionario, una enciclopedia o una obra de consulta similar diere la

impresión de que constituye el término genérico de los bienes o servicios para los cuales está registrada la marca, el editor, a petición del titular de la marca comunitaria, velará por que la reproducción de esta vaya acompañada, a más tardar en la siguiente edición de la obra, de la indicación de que se trata de una marca registrada.

Artículo 11

Prohibición de utilización de la marca comunitaria registrada a nombre de un agente o de un representante

Cuando una marca comunitaria haya sido registrada a nombre del agente o representante del titular de la marca, sin autorización del titular, este último tendrá derecho a oponerse a que su agente o representante utilice su marca sin autorización suya, a no ser que el agente o representante justifique su actuación.

Artículo 12

Limitación de los efectos de la marca comunitaria

El derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular que prohíba a un tercero hacer uso, en el tráfico económico:

- a) de su nombre o de su dirección;
- b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características de estos;
- c) de la marca cuando ello sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular en el caso de accesorios o piezas sueltas,

siempre que un uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial,

Artículo 13

Agotamiento del derecho conferido por la marca comunitaria

1. El derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad bajo esa marca por el titular o con su consentimiento.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.

*Artículo 14***Aplicación complementaria del derecho nacional en materia de violación de marcas**

1. Los efectos de la marca comunitaria se determinarán exclusivamente por las disposiciones del presente Reglamento. Por otra parte, las infracciones contra las marcas comunitarias se registrarán por el derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales con arreglo a las disposiciones del título X.

2. El presente Reglamento no excluye que se ejerzan acciones relativas a una marca comunitaria sobre la base del derecho de los Estados miembros relativo, en particular, a la responsabilidad civil y a la competencia desleal.

3. Las normas de procedimiento aplicables se determinarán con arreglo a las disposiciones del título X.

*SECCIÓN 3***Uso de la marca comunitaria***Artículo 15***Uso de la marca comunitaria**

1. Si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca comunitaria no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca comunitaria quedará sometida a las sanciones señaladas en el presente Reglamento salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.

A efectos del apartado 1, también tendrá la consideración de uso:

- a) el uso de la marca comunitaria en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta se halle registrada;
- b) la fijación de la marca comunitaria sobre los productos o sobre su presentación en la Comunidad solo con fines de exportación.

2. El uso de la marca comunitaria con el consentimiento del titular se considerará como hecho por el titular.

*SECCIÓN 4***La marca comunitaria como objeto de propiedad***Artículo 16***Asimilación de la marca comunitaria a la marca nacional**

1. Salvo disposición en contrario de los artículos 17 a 24, la marca comunitaria en cuanto objeto de propiedad se considerará en su totalidad y para el conjunto del territorio de la Comunidad

como una marca nacional registrada en el Estado miembro en el cual, según el Registro de marcas comunitarias:

- a) el titular tenga su sede o su domicilio en la fecha considerada;
- b) si no fuere aplicable la letra a), el titular tenga un establecimiento en la fecha considerada.

2. En los casos no contemplados en el apartado 1, el Estado miembro al que se refiere dicho apartado será el Estado miembro en el que tenga su sede la Oficina.

3. Si en el Registro de marcas comunitarias estuvieren inscritas varias personas como cotitulares, se aplicará el apartado 1 al primer inscrito; en su defecto, se aplicará en el orden de su inscripción a los cotitulares siguientes. Cuando el apartado 1 no se aplique a ninguno de los cotitulares, se aplicará el apartado 2.

*Artículo 17***Cesión**

1. Con independencia de la transmisión de la empresa, la marca comunitaria podrá ser cedida para la totalidad o para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada.

2. La transmisión de la empresa en su totalidad implicará la cesión de la marca comunitaria, a no ser que, con arreglo a la legislación aplicable a la transmisión, exista acuerdo contrario o que ello se desprenda claramente de las circunstancias. Esta disposición será aplicable a la obligación contractual de transmitir la empresa.

3. Sin perjuicio del apartado 2, la cesión de la marca comunitaria deberá hacerse por escrito y requerirá la firma de las partes contratantes, salvo si se hace en cumplimiento de una sentencia; faltando estos requisitos la cesión será nula.

4. Si de los documentos que establecen la cesión se dedujera de forma manifiesta que debido a esa cesión, la marca comunitaria podría inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, la Oficina denegará la inscripción de la cesión, a no ser que el cesionario acepte limitar el registro de la marca comunitaria a productos o a servicios para los cuales no resulte engañosa.

5. A instancia de parte, la cesión se inscribirá en el registro y se publicará.

6. Mientras la cesión no se halle inscrita en el registro, el cesionario no podrá prevalerse de los derechos que se derivan del registro de la marca comunitaria.

7. Cuando con respecto a la Oficina deban respetarse plazos, el cesionario podrá cursar a la Oficina las declaraciones previstas a tal fin tan pronto como esta haya recibido la solicitud de registro de la cesión.

8. Todos los documentos que deban notificarse al titular de la marca comunitaria, de conformidad con el artículo 79, se dirigirán a la persona registrada en calidad de titular.

Artículo 18

Cesión de una marca registrada a nombre de un agente

En el caso de haberse registrado una marca comunitaria a nombre del agente o del representante del titular de esa marca sin autorización del titular, este tendrá el derecho de reivindicar que se le ceda el registro a su favor, a no ser que el agente o el representante justifique su actuación.

Artículo 19

Derechos reales

1. La marca comunitaria podrá, con independencia de la empresa, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales.
2. A instancia de parte, los derechos a que se refiere el apartado 1 se inscribirán en el Registro y se publicarán.

Artículo 20

Ejecución forzosa

1. La marca comunitaria podrá ser objeto de medidas de ejecución forzosa.
2. En materia de procedimiento de ejecución forzosa sobre una marca comunitaria, la competencia exclusiva pertenecerá a los tribunales y a las autoridades del Estado miembro determinado en aplicación del artículo 16.
3. A instancia de parte, la ejecución forzosa se inscribirá en el Registro y se publicará.

Artículo 21

Procedimiento de insolvencia

1. El único procedimiento de insolvencia en el que podrá ser incluida una marca comunitaria será el que haya sido abierto en el Estado miembro en cuyo territorio esté situado el centro de los intereses principales del deudor.

Sin embargo, cuando el deudor sea una compañía de seguros o una entidad de crédito a tenor de la Directiva 2001/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, relativa al saneamiento y a la liquidación de las compañías de seguros ⁽¹⁾ y de la Directiva 2001/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa al saneamiento y a la liquidación de las entidades de crédito ⁽²⁾, respectivamente, el único procedimiento de insolvencia en el que podrá ser incluida una marca comunitaria será el abierto en el Estado miembro en el que hayan sido autorizadas dichas compañías o entidades.

⁽¹⁾ DO L 110 de 20.4.2001, p. 28.

⁽²⁾ DO L 125 de 5.5.2001, p. 15.

2. En caso de copropiedad de una marca comunitaria, el apartado 1 se aplicará a la parte del copropietario.

3. Cuando una marca comunitaria quede incluida en un procedimiento de insolvencia, este hecho, a petición de la autoridad nacional competente, se hará constar este hecho en el registro y se publicará en el Boletín de marcas comunitarias a que se refiere el artículo 89.

Artículo 22

Licencia

1. La marca comunitaria podrá ser objeto de licencias para la totalidad o para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada y para la totalidad o parte de la Comunidad. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas.

2. El titular de la marca comunitaria podrá alegar los derechos conferidos por esta marca frente al licenciatario que infrinja alguna de las cláusulas del contrato de licencia relativas:

- a) a su duración;
- b) a la forma amparada por el registro bajo la que puede utilizarse la marca;
- c) a la naturaleza de los productos o de los servicios para los cuales la licencia se conceda;
- d) al territorio en el cual pueda fijarse la marca, o
- e) a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario.

3. Sin perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia, el licenciatario solo podrá ejercer acciones relativas a la violación de una marca comunitaria con el consentimiento del titular de esta. Sin embargo, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercitar tal acción cuando el titular de la marca, habiendo sido requerido, no haya ejercido por sí mismo la acción por violación dentro de un plazo apropiado.

4. En el proceso por violación entablado por el titular de la marca comunitaria podrá intervenir cualquier licenciatario a fin de obtener reparación del perjuicio que se le haya causado.

5. A instancia de parte, la concesión o la transferencia de una licencia de marca comunitaria se inscribirá en el Registro y se publicará.

Artículo 23

Oponibilidad frente a terceros

1. Los actos jurídicos relativos a la marca comunitaria que se contemplan en los artículos 17, 19 y 22 solo podrán oponerse frente a terceros en todos los Estados miembros una vez inscritos en el Registro. Sin embargo, aún antes de su inscripción, tales

actos podrán oponerse a terceros que, después de la fecha de celebración de dichos actos, hubieren adquirido derechos sobre la marca teniendo conocimiento de dichos actos.

2. El apartado 1 no se aplicará con respecto a la persona que adquiera la marca comunitaria o un derecho sobre la marca comunitaria por transmisión de la empresa en su totalidad o por cualquier otra sucesión a título universal.

3. La oponibilidad frente a terceros de los actos jurídicos contemplados en el artículo 20 se regirá por el derecho del Estado miembro determinado en aplicación del artículo 16.

4. Hasta la entrada en vigor entre los Estados miembros de disposiciones comunes en materia de quiebras, la oponibilidad frente a terceros de un procedimiento de quiebra o de procedimientos análogos se regirá por el derecho del Estado miembro donde haya sido incoado en primer lugar tal procedimiento a tenor de la ley nacional o de los convenios aplicables al respecto.

Artículo 24

La solicitud de marca comunitaria como objeto de propiedad

Los artículos 16 a 23 serán aplicables a las solicitudes de marca comunitaria.

TÍTULO III

LA SOLICITUD DE MARCA COMUNITARIA

SECCIÓN 1

Presentación de la solicitud y condiciones que deberá cumplir

Artículo 25

Presentación de la solicitud

1. La solicitud de marca comunitaria se presentará, a elección del solicitante:

- a) ante la Oficina;
- b) ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o ante la Oficina de propiedad intelectual del Benelux. La solicitud así presentada surtirá los mismos efectos que si se hubiera presentado en la misma fecha ante la Oficina.

2. Cuando la solicitud se presente ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o ante la Oficina de propiedad intelectual del Benelux, dicho servicio o dicha oficina adoptarán todas las medidas necesarias para transmitir la solicitud a la Oficina en un plazo de dos semanas a partir de la presentación de la solicitud. Podrán exigir al solicitante una

tasa cuya cuantía no podrá superar la del coste administrativo de recepción y transmisión de la solicitud.

3. Las solicitudes mencionadas en el apartado 2 que lleguen a la Oficina una vez transcurrido un plazo de dos meses después de su presentación, se considerarán presentadas en la fecha en que la solicitud llegue a la Oficina.

4. Diez años después de la entrada en vigor del Reglamento (CE) n° 40/94, la Comisión elaborará un informe acerca del funcionamiento del sistema de presentación de solicitudes de marca comunitaria, acompañado, si hubiere lugar, de propuestas de modificación de dicho sistema.

Artículo 26

Condiciones que deberá cumplir la solicitud

1. La solicitud de marca comunitaria deberá contener:
 - a) una instancia para el registro de marca comunitaria;
 - b) las indicaciones que permitan identificar al solicitante;
 - c) la lista de productos o de servicios para los que se solicite el registro;
 - d) la reproducción de la marca.

2. La solicitud de marca comunitaria dará lugar al pago de una tasa de depósito y, en su caso, de una o varias tasas por clase.

3. La solicitud de marca comunitaria deberá cumplir las condiciones exigidas por el Reglamento de ejecución contemplado en el artículo 162, apartado 1, en lo sucesivo denominado «el reglamento de ejecución».

Artículo 27

Fecha de presentación

La fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria será aquella en que el solicitante haya presentado en la Oficina o, si la solicitud se presenta ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro, en este, o, si la solicitud se presenta ante la Oficina de propiedad intelectual del Benelux, en esta, los documentos que contengan los elementos contemplados en el artículo 26, apartado 1, siempre que en el plazo de un mes a partir de la presentación de dichos documentos se abone la tasa de depósito.

Artículo 28

Clasificación

Los productos y servicios para los que se presenten marcas comunitarias se clasificarán según la clasificación prevista en el reglamento de ejecución.

SECCIÓN 2

Prioridad

Artículo 29

Derecho de prioridad

1. Quien haya presentado regularmente la solicitud relativa a una marca comercial en uno o para uno de los Estados que son partes en el Convenio de París o en el Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, o su causahabiente, si quisiera efectuar la presentación de una solicitud de marca comunitaria para la misma marca y para productos o servicios idénticos a aquellos para los que se presentó esa marca, o que estén contenidos en estos productos o servicios, gozará de un derecho de prioridad durante un plazo de seis meses a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud.

2. Se reconocerá que da origen al derecho de prioridad cualquier presentación que tenga el valor de una presentación nacional regular con arreglo a la legislación nacional del Estado en que se haya efectuado o con arreglo a acuerdos bilaterales o multilaterales.

3. Por presentación nacional regular se entiende cualquier presentación que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue presentada, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.

4. Tendrá la consideración de primera solicitud, cuya fecha de presentación será el punto de partida del plazo de prioridad, la solicitud ulterior presentada para la misma marca, para productos o servicios idénticos y en el mismo o para el mismo Estado que una primera solicitud anterior, a condición de que esta solicitud anterior, en la fecha de la presentación de la solicitud ulterior, haya sido retirada, abandonada o denegada, sin haber sido sometida a inspección pública y sin dejar derechos subsistentes, y de que aún no haya servido de base para la reivindicación del derecho de prioridad. Entonces la solicitud anterior ya no podrá servir de base para la reivindicación del derecho de prioridad.

5. Si la primera presentación se hubiere efectuado en un Estado que no sea parte en el Convenio de París o en el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, las disposiciones de los apartados 1 a 4 únicamente se aplicarán en la medida en que dicho Estado, según comprobaciones publicadas, otorgue, sobre la base de una primera presentación efectuada ante la Oficina, un derecho de prioridad sometido a condiciones y con efectos equivalentes a los establecidos por el presente Reglamento.

Artículo 30

Reivindicación de prioridad

El solicitante que desee prevalerse de la prioridad de una presentación anterior, deberá presentar una declaración de prioridad y una copia de la solicitud anterior. Si la lengua de la solicitud anterior no fuera una de las lenguas de la Oficina, el solicitante deberá presentar una traducción de la solicitud anterior en una de dichas lenguas.

Artículo 31

Efecto del derecho de prioridad

En virtud del derecho de prioridad, a efectos de la determinación de la anterioridad de los derechos, la fecha de prioridad tendrá la consideración de fecha de la presentación de la solicitud de marca comunitaria.

Artículo 32

Valor de la presentación nacional de la solicitud

La solicitud de marca comunitaria a la que se haya otorgado una fecha de presentación tendrá, en los Estados miembros, el valor de una presentación nacional regular, habida cuenta, en su caso, del derecho de prioridad que se alegue en apoyo de la solicitud de marca comunitaria.

SECCIÓN 3

Prioridad de exposición

Artículo 33

Prioridad de exposición

1. El solicitante del registro de una marca comunitaria que hubiera presentado con esa marca productos o servicios en una exposición internacional oficial u oficialmente reconocida con arreglo al Convenio relativo a las exposiciones internacionales, firmado en París el 22 de noviembre de 1928 y revisado por última vez el 30 de noviembre de 1972, siempre que presente la solicitud en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la primera presentación de los productos o servicios con la marca solicitada, podrá prevalerse, a partir de esta fecha, de un derecho de prioridad con arreglo al artículo 31.

2. El solicitante que desee prevalerse de la prioridad con arreglo al apartado 1, deberá suministrar pruebas, según las condiciones determinadas por el reglamento de ejecución, de que los productos o servicios se presentaron en la exposición con la marca solicitada.

3. La prioridad de exposición concedida en un Estado miembro o en un tercer país no amplía el plazo de prioridad a que se refiere el artículo 29.

SECCIÓN 4

Reivindicación de la antigüedad de marcas nacionales

Artículo 34

Reivindicación de la antigüedad de marcas nacionales

1. El titular de una marca anterior registrada en un Estado miembro, incluidas las marcas registradas en el territorio del Benelux, o de una marca anterior que haya sido objeto de un registro internacional con efecto en un Estado miembro, que presente una solicitud de marca idéntica para registrarla como marca comunitaria para productos o servicios idénticos a aquellos para los que está registrada la marca anterior o que estén incluidos en estos productos o servicios, podrá prevalerse, para la marca comunitaria, de la antigüedad de la marca anterior en lo que respecta al Estado miembro en el cual o para el cual está registrada.

2. El único efecto de la antigüedad, en virtud del presente Reglamento, será que, en caso de que el titular de la marca comunitaria renuncie a la marca anterior o la deje extinguirse, se considerará que continúa disfrutando de los mismos derechos que tendría si la marca anterior hubiera continuado registrada.

3. La antigüedad reivindicada para la marca comunitaria se extinguirá cuando se declare la caducidad de los derechos del titular de la marca anterior cuya antigüedad se haya reivindicado, o la nulidad de dicha marca, o cuando se renuncie a la misma antes de que la marca comunitaria sea registrada.

Artículo 35

Reivindicación de la antigüedad después de registrada la marca comunitaria

1. El titular de una marca comunitaria que sea titular de una marca anterior idéntica registrada en un Estado miembro, incluidas las marcas registradas en el territorio del Benelux, o de una marca idéntica anterior que haya sido objeto de un registro internacional con efecto en un Estado miembro, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que está registrada la marca anterior o que estén incluidos en ellos, podrá prevalerse de la antigüedad de la marca anterior por lo que respecta al Estado miembro en el cual o para el cual esté registrada.

2. Será aplicable el artículo 34, apartados 2 y 3.

TÍTULO IV

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

SECCIÓN 1

Examen de la solicitud

Artículo 36

Examen de los requisitos de la presentación de la solicitud

1. La Oficina examinará:

- a) si la solicitud de marca comunitaria cumple los requisitos para que se le otorgue una fecha de presentación con arreglo al artículo 27;
- b) si la solicitud de marca comunitaria satisface los requisitos previstos en el presente Reglamento y en el reglamento de ejecución;
- c) si las tasas por clases, en su caso, se han abonado en el plazo establecido.

2. Si la solicitud de marca comunitaria no satisface los requisitos del apartado 1, la Oficina invitará al solicitante a que en los plazos establecidos subsane las irregularidades o la falta de pago observadas.

3. Si no se subsanaren en los plazos establecidos las irregularidades o la falta de pago observadas en aplicación de la letra a) del apartado 1, la solicitud no será tramitada como solicitud de marca comunitaria. Si el solicitante se allanare a la invitación de la Oficina, esta otorgará a la solicitud como fecha de presentación la fecha en que se subsanen las irregularidades o la falta de pago observadas.

4. Si no se subsanaren en los plazos establecidos las irregularidades observadas en aplicación de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1, la Oficina desestimará la solicitud.

5. Si no se subsanare en los plazos establecidos la falta de pago observada en aplicación de lo dispuesto en la letra c) del apartado 1, se considerará retirada la solicitud a menos que sea evidente cuáles son las clases de productos o de servicios que la cuantía pagada está destinada a cubrir.

6. El incumplimiento de las disposiciones relativas a la reivindicación de prioridad implicará la pérdida del derecho de prioridad para la solicitud.

Artículo 37

Examen relativo a los motivos de denegación absolutos

1. Si, en virtud del artículo 7, el registro de la marca no fuere procedente para la totalidad o para parte de los productos o de los servicios para los cuales se solicite la marca comunitaria, la solicitud se desestimará para los productos o los servicios afectados.

2. Si la marca contuviera un elemento carente de carácter distintivo cuya inclusión en la marca pudiera crear dudas sobre el alcance de la protección de la marca, la Oficina podrá pedir como condición para el registro de la marca que el solicitante declare que no alegará derecho exclusivo alguno sobre ese elemento. Esta declaración se publicará al mismo tiempo que la solicitud o, en su caso, que el registro de la marca comunitaria.

3. No se podrá desestimar la solicitud sin que previamente se haya dado al solicitante la posibilidad de retirar o de modificar su solicitud o de presentar sus observaciones.

SECCIÓN 2

Búsqueda

Artículo 38

Búsqueda

1. Una vez que la Oficina haya concedido una fecha de presentación a una solicitud de marca comunitaria, redactará un informe de búsqueda comunitaria en el que se señalarán las

marcas comunitarias o solicitudes de marca comunitaria anteriores cuya existencia se haya descubierto y que pudieran oponerse, en virtud del artículo 8, al registro de la marca comunitaria solicitada.

2. Si, en el momento de presentación de la solicitud de marca comunitaria, el solicitante pide también que los servicios centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros elaboren un informe de búsqueda y desea saber si se ha abonado la tasa de búsqueda correspondiente en el plazo previsto para el pago de la tasa de depósito, la Oficina, tan pronto como haya concedido la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria, transmitirá copia de ella al servicio central de la propiedad industrial de cada Estado miembro que haya notificado a la Oficina su decisión de efectuar, para las solicitudes de marca comunitaria, una búsqueda en sus correspondientes registros de marcas.

3. Cada uno de los servicios centrales de la propiedad industrial a que se refiere el apartado 2, en el plazo de dos meses a partir de la fecha en que hubiere recibido una solicitud de marca comunitaria, remitirá a la Oficina un informe de búsqueda que deberá o bien mencionar las marcas nacionales anteriores así como las solicitudes de marca nacional anteriores cuya existencia se haya descubierto y que según el artículo 8 pudieran oponerse al registro de la marca comunitaria solicitada, o bien hacer constar que la búsqueda no ha revelado ningún indicio de tales derechos.

4. Los informes de búsqueda a que se hace mención en el apartado 3 deberán elaborarse en un formulario normalizado, preparado por la Oficina, previa consulta al consejo de administración previsto en el artículo 126, apartado 1, en lo sucesivo denominado «el consejo de administración». El contenido esencial de dicho formulario se establecerá en el reglamento de ejecución.

5. La Oficina pagará una cantidad determinada a cada servicio central de la propiedad industrial por cada informe de búsqueda remitido por dicho servicio con arreglo al apartado 3. Tal cantidad, que será idéntica para cada servicio central, será determinada por el Comité presupuestario mediante decisión adoptada por mayoría de tres cuartos de los representantes de los Estados miembros.

6. La Oficina transmitirá sin demora al solicitante de la marca comunitaria el informe de búsqueda comunitaria así como, si se le requirieran, los informes de búsqueda nacionales que haya recibido en el plazo contemplado en el apartado 3.

7. En el momento de la publicación de la solicitud de marca comunitaria, que no podrá efectuarse antes de que expire el plazo de un mes a partir de la fecha en que la Oficina transmita los informes de búsqueda al solicitante, la Oficina informará de la publicación de la solicitud de marca comunitaria a los titulares de las marcas comunitarias o de solicitudes de marca comunitaria anteriores mencionadas en el informe de búsqueda comunitaria.

SECCIÓN 3

Publicación de la solicitud

Artículo 39

Publicación de la solicitud

1. Si se cumplen los requisitos que debe satisfacer la solicitud de marca comunitaria y si el plazo mencionado en el artículo 38, apartado 7, ha transcurrido, se publicará la solicitud, siempre que no sea desestimada con arreglo al artículo 37.

2. Si, después de publicada, la solicitud fuere desestimada con arreglo al artículo 37, la resolución desestimatoria se publicará cuando sea definitiva.

SECCIÓN 4

Observaciones de terceros y oposición

Artículo 40

Observaciones de terceros

1. Cualquier persona física o jurídica, así como las agrupaciones que representen a fabricantes, productores, prestatarios de servicios, comerciantes o consumidores, podrán dirigir a la Oficina, tras la publicación de la solicitud de marca comunitaria, observaciones escritas precisando los motivos según los cuales procede denegar de oficio el registro de la marca y, en especial, los motivos en virtud del artículo 7. No adquirirán la calidad de partes en el procedimiento ante la Oficina.

2. Las observaciones contempladas en el apartado 1 se notificarán al solicitante, que podrá tomar posición.

Artículo 41

Oposición

1. Por el motivo de que procede denegar el registro con arreglo al artículo 8, podrán presentar oposición al registro de la marca, en un plazo de tres meses a partir de la publicación de la solicitud de marca comunitaria:

- a) en los casos del artículo 8, apartados 1 y 5, los titulares de las marcas anteriores contempladas en el artículo 8, apartado 2, así como los licenciatarios facultados por los titulares de esas marcas;
- b) en los casos del artículo 8, apartado 3, los titulares de las marcas contempladas en dicho apartado;
- c) en los casos del artículo 8, apartado 4, los titulares de las marcas o de los signos anteriores contemplados en dicho apartado, así como las personas autorizadas, en virtud del derecho nacional aplicable, a ejercer tales derechos.

2. Podrá también presentarse oposición al registro de la marca, en las condiciones fijadas en el apartado 1, en caso de publicación de una solicitud modificada con arreglo a la segunda frase del artículo 43, apartado 2.

3. La oposición deberá presentarse en escrito motivado. Solo se tendrá por presentada una vez pagada la tasa de oposición. En un plazo determinado por la Oficina, quien haya presentado oposición podrá alegar en su apoyo hechos, pruebas y observaciones.

Artículo 42

Examen de la oposición

1. En el curso del examen de la oposición, la Oficina invitará a las partes, tantas veces como sea necesario, a que en un plazo fijado por ella le presenten observaciones con respecto a las comunicaciones de las demás partes o de la propia Oficina.

2. A instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior que hubiere presentado oposición presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca anterior esté registrada desde al menos cinco años antes. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición. Si la marca comunitaria anterior solo se hubiere utilizado para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, solo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios.

3. El apartado 2 se aplicará a las marcas nacionales anteriores contempladas en el artículo 8, apartado 2, letra a), entendiéndose que el uso en la Comunidad queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior.

4. Si lo juzgara útil, la Oficina invitará a las partes a una conciliación.

5. Si del examen de la oposición resultara que el registro de la marca está excluido para la totalidad o para parte de los productos o servicios para los cuales la marca comunitaria se solicita, la solicitud será desestimada para los productos o los servicios de que se trate. En caso contrario, será desestimada la oposición.

6. La resolución de desestimación de la solicitud se publicará cuando sea definitiva.

SECCIÓN 5

Retirada, limitación, modificación y división de la solicitud

Artículo 43

Retirada, limitación y modificación de la solicitud

1. El solicitante podrá en todo momento retirar su solicitud de marca comunitaria o limitar la lista de los productos o servicios

que aquella contenga. Si la solicitud ya ha sido publicada, la retirada o la limitación se publicarán también.

2. Por otra parte, la solicitud de marca comunitaria solo podrá ser modificada, a instancia del solicitante, para rectificar el nombre y la dirección del solicitante, faltas de expresión o de transcripción o errores manifiestos, siempre que tal rectificación no afecte sustancialmente a la marca ni amplíe la lista de productos o servicios. Si las modificaciones se refirieran a la representación de la marca o a la lista de los productos o servicios y se introdujeran después de la publicación de la solicitud, esta se publicará tal como quede una vez modificada.

Artículo 44

División de la solicitud

1. El solicitante podrá dividir la solicitud declarando que una parte de los productos o servicios incluidos en la solicitud inicial serán objeto de una o más solicitudes divisionales. Los productos y servicios de la solicitud divisional no podrán coincidir con los productos o servicios que se mantengan en la solicitud inicial o estén contenidos en otras solicitudes divisionales.

2. La declaración de división no será admisible:

a) si, en el caso de que se haya presentado una oposición contra la solicitud inicial, dicha declaración tiene el efecto de producir una división entre los productos o servicios contra los que se presenta la oposición, hasta que la resolución de la división de oposición sea ya definitiva o hasta que se abandone el procedimiento de oposición;

b) durante los períodos previstos en el reglamento de ejecución.

3. La declaración de división deberá ajustarse a las disposiciones previstas en el reglamento de ejecución.

4. La declaración de división estará sujeta al pago de una tasa. La declaración solo será efectiva cuando se haya abonado dicha tasa.

5. La división tendrá efecto en la fecha en que se transcriba a los expedientes conservados por la Oficina relativos a la solicitud inicial.

6. Todas las peticiones y solicitudes presentadas y todas las tasas pagadas en relación con la solicitud inicial antes de la fecha de recepción por la Oficina de la declaración de división se considerará que han sido presentadas o pagadas también en relación con la solicitud o las solicitudes divisionales. Las tasas efectivamente pagadas por la solicitud inicial antes de la fecha de recepción de la declaración de división no serán reembolsables.

7. La solicitud divisional conservará la fecha de presentación y las fechas de prioridad y antigüedad de la solicitud inicial.

SECCIÓN 6

Registro

Artículo 45

Registro

Cuando la solicitud se ajuste a lo dispuesto en el presente Reglamento y cuando en el plazo señalado en el artículo 41, apartado 1, no se hubiere presentado ninguna oposición o, habiéndose presentado oposición, esta hubiere sido desestimada mediante resolución definitiva, se registrará la marca como marca comunitaria, siempre que en el plazo establecido se haya abonado la tasa de registro. Si en el referido plazo no se hubiere abonado la tasa, se considerará retirada la solicitud.

TÍTULO V

VIGENCIA, RENOVACIÓN, MODIFICACIÓN Y DIVISIÓN DE LA MARCA COMUNITARIA

Artículo 46

Vigencia del registro

La vigencia del registro de la marca comunitaria será de diez años a partir de la fecha de la presentación de la solicitud. El registro podrá renovarse, conforme al artículo 47, por períodos de diez años.

Artículo 47

Renovación

1. El registro de la marca comunitaria se renovará a petición del titular de la marca o de toda persona expresamente autorizada por él, con tal de que se hayan pagado las tasas.
2. La Oficina informará al titular de la marca comunitaria y a todo titular de un derecho registrado sobre la marca comunitaria acerca de la expiración del registro, con tiempo suficiente antes de dicha expiración. La Oficina no incurrirá en responsabilidad alguna por la ausencia de dicha información.
3. La solicitud de renovación deberá presentarse en un plazo de seis meses que expirará el último día del mes en cuyo transcurso termine el período de protección. En ese plazo deberán también abonarse las tasas. A falta de ello, la solicitud podrá presentarse todavía y las tasas abonarse en un plazo adicional de seis meses que comenzará a contar el día siguiente al día al que se refiere la primera frase, todo ello condicionado al pago de un recargo en el curso de dicho plazo adicional.
4. Si la solicitud se presentare o las tasas se abonaren únicamente para parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada la marca comunitaria, el registro solo se renovará para los productos o los servicios de que se trate.
5. La renovación surtirá efecto el día siguiente al de la fecha de expiración del registro. La renovación será registrada.

Artículo 48

Modificación

1. La marca comunitaria no se modificará en el Registro durante el período de vigencia del registro, ni tampoco cuando este se renueve.
2. No obstante, si la marca comunitaria incluyera el nombre y la dirección del titular, cualquier modificación de estos que no afecte sustancialmente a la identidad de la marca tal como fue registrada originariamente, podrá registrarse a instancia del titular.
3. La publicación del registro de la modificación contendrá una reproducción de la marca comunitaria modificada. Los terceros cuyos derechos puedan resultar afectados por la modificación podrán impugnar el registro de esta en un plazo de tres meses a partir de la publicación.

Artículo 49

División del registro

1. El titular de la marca comunitaria podrá dividir el registro declarando que algunos de los productos o servicios incluidos en el registro inicial serán objeto de uno o más registros divisionales. Los productos o servicios del registro divisional no podrán coincidir con los productos o servicios que se mantengan en el registro inicial o estén contenidos en otros registros divisionales.
2. La declaración de división no será admisible:
 - a) si, en el caso de que se haya presentado en la Oficina una solicitud de caducidad o nulidad contra el registro inicial, dicha declaración tiene el efecto de producir una división entre los productos o servicios contra los que se dirige la solicitud de caducidad o nulidad, hasta que la resolución de la división de anulación sea ya definitiva o hasta que concluya el procedimiento de otra manera;
 - b) si, en el caso de que se haya presentado una demanda de reconvencción por caducidad o por nulidad en una acción ante un tribunal de marcas comunitarias, dicha declaración tiene el efecto de producir una división entre los productos y servicios contra los que se presenta esta demanda de reconvencción, hasta que no se haya inscrito en el registro la mención de la resolución del tribunal de marcas comunitarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100, apartado 6.
3. La declaración de división deberá ajustarse a las disposiciones previstas en el reglamento de ejecución.
4. La declaración de división estará sujeta al pago de una tasa. La declaración solo será efectiva cuando se haya abonado dicha tasa.
5. La división tendrá efectos en la fecha de inscripción en el registro.
6. Todas las peticiones y solicitudes presentadas y todas las tasas pagadas en relación con el registro inicial antes de la fecha de recepción por la Oficina de la declaración de división se

considerará que han sido presentadas o pagadas también en relación con el registro o los registros divisionales. Las tasas efectivamente pagadas para el registro inicial antes de la fecha de recepción de la declaración de división no serán reembolsables.

7. El registro divisional conservará la fecha de presentación y las fechas de prioridad y antigüedad del registro inicial.

TÍTULO VI

RENUNCIA, CADUCIDAD Y NULIDAD

SECCIÓN 1

Renuncia

Artículo 50

Renuncia

1. La marca comunitaria podrá ser objeto de renuncia para la totalidad o parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada.

2. La renuncia se declarará por escrito a la Oficina por el titular de la marca. Solo tendrá efectos una vez inscrita.

3. Si en el Registro se hallara inscrito algún derecho, la renuncia solo podrá registrarse con el consentimiento del titular de ese derecho. Si en el Registro se hallara inscrita una licencia, la renuncia solo se registrará si el titular de la marca acredita haber informado al licenciario de su intención de renunciar; la inscripción se hará al término del plazo establecido en el reglamento de ejecución.

SECCIÓN 2

Causas de caducidad

Artículo 51

Causas de caducidad

1. Se declarará que los derechos del titular de la marca comunitaria han caducado, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconversión en una acción por violación de marca:

a) si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existen causas justificativas de la falta de uso; sin embargo, nadie podrá alegar la caducidad de una marca comunitaria si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la solicitud o de la demanda de reconversión, se hubiera

iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la solicitud o demanda de reconversión, plazo que empezará en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de falta de uso, no se tomará en cuenta si los preparativos para el comienzo o la reanudación del uso se hubieren producido después de haber conocido el titular que podía ser presentada la solicitud o la demanda de reconversión;

b) si, por la actividad o la inactividad de su titular, la marca se ha convertido en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada;

c) si, a consecuencia del uso que haga de la misma el titular de la marca o que se haga con su consentimiento para los productos o los servicios para los que esté registrada, la marca puede inducir al público a error especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de esos productos o de esos servicios.

2. Si la causa de caducidad solamente existiera para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca comunitaria, se declarará la caducidad de los derechos del titular solo para los productos o los servicios de que se trate.

SECCIÓN 3

Causas de nulidad

Artículo 52

Causas de nulidad absoluta

1. La nulidad de la marca comunitaria se declarará, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconversión en una acción por violación de marca:

a) cuando la marca comunitaria se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 7;

b) cuando, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe.

2. Sin embargo, aun cuando se hubiera registrado la marca comunitaria contraviniendo lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b), c) o d), no podrá ser declarada nula si, por el uso que se haya hecho de ella, hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o los servicios para los cuales esté registrada.

3. Si la causa de nulidad existiera únicamente para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca comunitaria, la nulidad de la marca solo podrá declararse para los productos o los servicios de que se trate.

*Artículo 53***Causas de nulidad relativa**

1. La marca comunitaria se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvencción en una acción por violación de marca:

- a) cuando exista una marca anterior contemplada en el artículo 8, apartado 2, y se cumplan las condiciones enunciadas en los apartados 1 o 5 de dicho artículo;
- b) cuando exista una marca contemplada en el artículo 8, apartado 3, y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado;
- c) cuando exista un derecho anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado.

2. La marca comunitaria también se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvencción en una acción por violación de marca, si su uso puede prohibirse en virtud de otro derecho anterior con arreglo a la legislación comunitaria o al Derecho nacional que regula la protección de estos derechos, y, en particular, de:

- a) un derecho al nombre;
- b) un derecho a la imagen;
- c) un derecho de autor;
- d) un derecho de propiedad industrial.

3. La marca comunitaria no podrá declararse nula cuando, antes de la presentación de la solicitud de nulidad o de la demanda de reconvencción, el titular de un derecho contemplado en los apartados 1 o 2 hubiera dado expresamente su consentimiento al registro de esa marca.

4. El titular de alguno de los derechos contemplados en los apartados 1 o 2 que hubiera solicitado previamente la nulidad de la marca comunitaria o presentado demanda de reconvencción en una acción por violación de marca, no podrá presentar otra solicitud de nulidad ni una demanda de reconvencción fundada sobre otro de esos derechos que hubiera podido alegar en apoyo de la primera demanda.

5. Será aplicable el artículo 52, apartado 3.

*Artículo 54***Caducidad por tolerancia**

1. El titular de una marca comunitaria que hubiere tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca comunitaria posterior en la Comunidad con conocimiento de ese uso, ya no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la marca posterior sobre la base de aquella marca anterior para los

productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca comunitaria posterior se hubiera efectuado de mala fe.

2. El titular de una marca nacional anterior contemplada en el artículo 8, apartado 2, o de otro signo anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, que hubiere tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca comunitaria posterior en el Estado miembro en que esa marca o signo anterior esté protegido, con conocimiento de dicho uso, ya no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la marca posterior sobre la base de aquella marca o signo anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca comunitaria posterior se hubiera efectuado de mala fe.

3. En los casos contemplados en los apartados 1 o 2, el titular de la marca comunitaria posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca comunitaria posterior.

*SECCIÓN 4***Efectos de la caducidad y de la nulidad***Artículo 55***Efectos de la caducidad y de la nulidad**

1. La declaración de caducidad de la totalidad o de parte de los derechos del titular implica que, desde la fecha de la solicitud de caducidad o de la demanda de reconvencción, la marca comunitaria no tuvo los efectos señalados en el presente Reglamento. A instancia de parte podrá fijarse en la resolución una fecha anterior en que se hubiera producido alguna de las causas de caducidad.

2. La declaración de nulidad, total o parcial, implica que, desde el principio, la marca comunitaria careció de los efectos señalados en el presente Reglamento.

3. Sin perjuicio de las disposiciones nacionales relativas, bien a los recursos para la reparación del perjuicio causado por negligencia o por mala fe del titular de la marca, bien al enriquecimiento injusto, el efecto retroactivo de la caducidad o de la nulidad de la marca no afectará:

- a) a las resoluciones sobre violación de marca que hayan adquirido fuerza de cosa juzgada y que se hayan ejecutado con anterioridad a la resolución de caducidad o de nulidad;
- b) a los contratos celebrados con anterioridad a la resolución de caducidad o de nulidad, en la medida en que se hubieran ejecutado con anterioridad a esta resolución; sin embargo, podrá reclamarse por razones de equidad la restitución de cantidades entregadas en virtud del contrato, en la medida en que las circunstancias lo justifiquen.

SECCIÓN 5

Procedimiento de caducidad y de nulidad ante la Oficina*Artículo 56***Solicitud de caducidad o de nulidad**

1. Podrá presentarse ante la Oficina una solicitud de caducidad o de nulidad de la marca comunitaria:
 - a) en los casos definidos en los artículos 51 y 52, por cualquier persona física o jurídica, así como por cualquier agrupación constituida para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que, a tenor de la legislación que le sea aplicable, tenga capacidad procesal;
 - b) en los casos definidos en el artículo 53, apartado 1, por las personas contempladas en el artículo 41, apartado 1;
 - c) en los casos definidos en el artículo 53, apartado 2, por los titulares de los derechos anteriores a los que se refiere dicha disposición o por las personas facultadas a ejercer los derechos en cuestión en virtud de la legislación del Estado miembro correspondiente.
2. La solicitud se presentará en escrito motivado. Solo se tendrá por presentada una vez se haya pagado la tasa.
3. La solicitud de caducidad o de nulidad no será admisible cuando un tribunal de un Estado miembro hubiera resuelto entre las mismas partes sobre una solicitud con el mismo objeto y la misma causa y cuando esa resolución hubiera adquirido fuerza de cosa juzgada.

*Artículo 57***Examen de la solicitud**

1. En el curso del examen de la solicitud de caducidad o de nulidad, la Oficina invitará a las partes, cuantas veces sea necesario, a que le presenten, en un plazo que ella misma les fijará, sus observaciones sobre las notificaciones que les haya dirigido o sobre las comunicaciones que emanen de las otras partes.
2. A instancia del titular de la marca comunitaria, el titular de una marca comunitaria anterior que sea parte en el procedimiento de nulidad, aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de la solicitud de nulidad, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se basa la solicitud de nulidad, o de que existen causas justificativas de la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca comunitaria anterior esté registrada desde hace al menos cinco años. Además, si la marca comunitaria anterior estuviera registrada desde hace al menos cinco años en la fecha de publicación de la solicitud de marca comunitaria, el titular de la marca comunitaria anterior aportará también la prueba de que las condiciones enunciadas en el artículo 42, apartado 2, se cumplían en esa fecha. A falta de esa prueba, se desestimará la solicitud de nulidad. Si la marca comunitaria

anterior solamente hubiera sido utilizada para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, a los fines del examen de la solicitud de nulidad solo se considerará registrada para esa parte de los productos o servicios.

3. El apartado 2 se aplicará a las marcas nacionales anteriores contempladas en el artículo 8, apartado 2, letra a), entendiéndose que el uso en la Comunidad queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior.
4. Si lo juzgara útil, la Oficina podrá invitar a las partes a una conciliación.
5. Si del examen de la solicitud de caducidad o de nulidad resultara que hubiera tenido que denegarse el registro de la marca para la totalidad o para parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, se declararán caducados los derechos del titular de la marca comunitaria o se declarará la nulidad de la marca para los productos o los servicios de que se trate. En caso contrario, se desestimará la solicitud de caducidad o de nulidad.
6. Se inscribirá en el Registro una mención de la resolución de la Oficina sobre la solicitud de caducidad o de nulidad cuando sea definitiva.

TÍTULO VII

PROCEDIMIENTO DE RECURSO*Artículo 58***Resoluciones que admiten recurso**

1. Las resoluciones de los examinadores, de las divisiones de oposición, de la división de administración de marcas y de cuestiones jurídicas y de las divisiones de anulación admitirán recurso. El recurso tendrá efecto suspensivo.
2. Una resolución que no ponga fin a un procedimiento con respecto a una de las partes solo podrá recurrirse con la resolución final, a no ser que la propia resolución contemple la posibilidad de un recurso independiente.

*Artículo 59***Personas admitidas para interponer el recurso y como partes en el procedimiento**

Las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. Las demás partes en el procedimiento serán parte de oficio en el procedimiento de recurso.

*Artículo 60***Plazo y forma**

El recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez

que se haya pagado la tasa de recurso. Deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la notificación de la resolución.

Artículo 61

Revisión de las resoluciones en los casos *ex parte*

1. Cuando la parte que haya presentado el recurso sea la única parte en el procedimiento y la instancia cuya resolución se impugne tuviera el recurso por admisible y fundado, esta deberá estimarlo.
2. Si no se estimara el recurso en el plazo de un mes después de recibido el escrito motivado, deberá remitirse inmediatamente el recurso a la sala de recurso sin pronunciamiento sobre el fondo.

Artículo 62

Revisión de las resoluciones en los casos *inter partes*

1. Cuando a la parte que ha presentado el recurso se le oponga otra y la instancia cuya resolución se impugne tuviera el recurso por admisible y fundado, deberá estimarlo.
2. El recurso podrá estimarse únicamente si la instancia cuya resolución se impugna notifica a la otra parte su intención de estimarlo y esta lo acepta en el plazo de dos meses a partir de la fecha de recepción de la notificación.
3. Si la otra parte no acepta en un plazo de dos meses después de recibida la notificación mencionada en el apartado 2 que la resolución impugnada sea rectificadora, y emite una declaración en tal sentido o no formula ninguna declaración en el plazo fijado, se remitirá inmediatamente el recurso a la sala de recurso sin pronunciamiento sobre el fondo.
4. Sin embargo, si la instancia cuya resolución se impugna no tuviera el recurso por admisible y fundado en el plazo de un mes después de recibido el escrito motivado, remitirá inmediatamente el recurso a la sala de recurso, sin pronunciamiento sobre el fondo, en lugar de adoptar las medidas que establecen los apartados 2 y 3.

Artículo 63

Examen del recurso

1. Si el recurso fuere admisible, la sala de recurso examinará si se puede estimar.
2. Durante el examen del recurso, la sala de recurso invitará a las partes, cuantas veces sea necesario, a que le presenten, en un plazo que ella misma les fijará, sus observaciones sobre las notificaciones que les haya dirigido o sobre las comunicaciones que emanen de las otras partes.

Artículo 64

Resolución sobre el recurso

1. Examinado el fondo del recurso, la sala de recurso fallará sobre el recurso. Podrá, o bien ejercer las competencias de la

instancia que dictó la resolución impugnada, o bien devolver el asunto a dicha instancia para que le dé cumplimiento.

2. Si la sala de recurso devolviera el asunto para que le dé cumplimiento la instancia que dictó la resolución impugnada, serán vinculantes para esta instancia los motivos y la parte dispositiva de la resolución de la sala de recurso en tanto en cuanto los hechos de la causa sean los mismos.

3. Las resoluciones de las salas de recurso solo surtirán efecto a partir de la expiración del plazo que cita el artículo 65, apartado 5, o, si dentro de dicho plazo se hubiera interpuesto recurso ante el Tribunal de Justicia, a partir de la desestimación de dicho recurso.

Artículo 65

Recurso ante el Tribunal de Justicia

1. Contra las resoluciones de las salas de recurso que recaigan en asuntos recurridos cabrá recurso ante el Tribunal de Justicia.
2. El recurso se fundará en incompetencia, en quebrantamiento sustancial de forma, en violación de Tratado, del presente Reglamento o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o en desviación de poder.
3. El Tribunal de Justicia será competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada.
4. Podrán interponer recurso todas las partes en el procedimiento ante la sala de recurso, en tanto en cuanto la resolución de esta no haya estimado sus pretensiones.
5. El recurso ante el Tribunal de Justicia se interpondrá en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución de la sala de recurso.
6. La Oficina estará obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia.

TÍTULO VIII

MARCAS COMUNITARIAS COLECTIVAS

Artículo 66

Marcas comunitarias colectivas

1. Podrán constituir marcas comunitarias colectivas las marcas comunitarias así designadas al efectuarse la presentación de la solicitud que sean adecuadas para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación que sea su titular, frente a los productos o servicios de otras empresas. Podrán solicitar marcas comunitarias colectivas las asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes que, a tenor de la legislación que les sea aplicable, tengan capacidad, en su propio nombre, para ser titulares de derechos y

obligaciones de cualquier tipo, de celebrar contratos o de realizar otros actos jurídicos y tengan capacidad procesal, así como las personas jurídicas de derecho público.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra c), podrán constituir marcas comunitarias colectivas con arreglo al apartado 1 los signos o las indicaciones que puedan servir, en el comercio, para señalar la procedencia geográfica de los productos o de los servicios. El derecho conferido por la marca colectiva no permitirá a su titular prohibir a un tercero el uso en el comercio de tales signos o indicaciones, siempre que dicho uso se realice con arreglo a prácticas leales en materia industrial o comercial; en particular, dicha marca no podrá oponerse a un tercero autorizado a utilizar una denominación geográfica.

3. Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a las marcas comunitarias colectivas, salvo disposición contraria prevista en los artículos 67 a 74.

Artículo 67

Reglamento de uso de la marca

1. El solicitante de una marca comunitaria colectiva deberá presentar un reglamento de uso en el plazo establecido.

2. El reglamento de uso indicará las personas autorizadas para utilizar la marca, las condiciones de afiliación a la asociación así como, en la medida en que existan, las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones. El reglamento de uso de las marcas a que se refiere el artículo 66, apartado 2, deberá autorizar a cualquier persona cuyos productos o servicios procedan de la zona geográfica de que se trate, a hacerse miembro de la asociación titular de la marca.

Artículo 68

Desestimación de la solicitud

1. Además de por los motivos de desestimación de una solicitud de marca comunitaria previstos en los artículos 36 y 37, la solicitud de marca comunitaria colectiva se desestimará cuando no se cumpla lo dispuesto en los artículos 66 o 67 o si el reglamento de uso fuere contrario al orden público o a las buenas costumbres.

2. La solicitud de marca comunitaria colectiva será desestimada además cuando se corra el riesgo de inducir al público a error sobre el carácter o el significado de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de ser algo distinto de una marca colectiva.

3. No se desestimará la solicitud, si el solicitante, mediante una modificación del reglamento de uso, cumpliere los requisitos enunciados en los apartados 1 y 2.

Artículo 69

Observaciones de terceros

Además de los casos mencionados en el artículo 40, cualquier persona o agrupación de las contempladas en dicho artículo podrá dirigir a la Oficina observaciones escritas fundadas en el motivo especial según el cual la solicitud de marca comunitaria colectiva debiera desestimarse en virtud del artículo 68.

Artículo 70

Uso de la marca

El uso de la marca comunitaria colectiva realizado por cualquier persona facultada para utilizar esa marca será conforme a las disposiciones del presente Reglamento siempre que se cumplan las demás condiciones a las que este somete el uso de la marca comunitaria.

Artículo 71

Modificación del reglamento de uso de la marca

1. El titular de la marca comunitaria colectiva deberá someter a la Oficina cualquier reglamento de uso modificado.

2. La mención de la modificación no accederá al registro cuando el reglamento de uso modificado no cumpla los requisitos del artículo 67 o implique un motivo de desestimación de los señalados en el artículo 68.

3. Al reglamento de uso modificado será aplicable el artículo 69.

4. A fines de aplicación del presente Reglamento, la modificación del reglamento de uso solo surtirá efecto a partir de la fecha de inscripción en el registro de la mención de modificación.

Artículo 72

Ejercicio de la acción por violación de marca

1. Las disposiciones del artículo 22, apartados 3 y 4, relativas a los derechos de los licenciatarios se aplicarán asimismo a toda persona facultada para utilizar una marca comunitaria colectiva.

2. El titular de una marca comunitaria colectiva podrá reclamar, en nombre de las personas facultadas para utilizar la marca, la reparación del daño que estas hayan sufrido por el uso no autorizado de la marca.

Artículo 73

Causas de caducidad

Además de por las causas de caducidad señaladas en el artículo 51, se declararán caducados los derechos del titular de la marca comunitaria colectiva mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvencción en una acción por violación de marca, si:

- el titular no adoptara medidas razonables para prevenir cualquier uso de la marca que no sea compatible con las condiciones de uso estipuladas por el reglamento de uso, cuya modificación hubiera sido, en su caso, mencionada en el registro;
- a consecuencia del uso realizado por el titular de la marca, esta pueda inducir al público a error con arreglo al artículo 68, apartado 2;
- la modificación del reglamento de uso se hubiera mencionado en el registro contraviniendo las disposiciones del artículo 71, apartado 2, salvo si el titular de la marca, mediante una nueva modificación del reglamento de uso, se conformara a los requisitos fijados por dichas disposiciones.

*Artículo 74***Causas de nulidad**

Además de por las causas de nulidad señaladas en los artículos 52 y 53, se declarará la nulidad de la marca comunitaria colectiva mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconversión en una acción por violación de marca, si hubiera sido registrada en contra de lo dispuesto en el artículo 68, salvo si el titular de la marca, por una modificación del reglamento de uso, se conformara a los requisitos fijados por las citadas disposiciones.

TÍTULO IX

DISPOSICIONES DE PROCEDIMIENTO

SECCIÓN 1

Disposiciones generales*Artículo 75***Motivación de las resoluciones**

Las resoluciones de la Oficina se motivarán. Solamente podrán fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse.

*Artículo 76***Examen de oficio de los hechos**

1. En el curso del procedimiento, la Oficina procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.

2. La Oficina podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo.

*Artículo 77***Procedimiento oral**

1. La Oficina utilizará el procedimiento oral, bien de oficio, bien a instancia de alguna de las partes en el procedimiento, a condición de que lo juzgue útil.

2. El procedimiento oral ante los examinadores, la división de oposición y la división de administración de marcas y de cuestiones jurídicas no será público.

3. El procedimiento oral, incluida la lectura de la resolución, será público ante la división de anulación y las salas de recurso, salvo decisión contraria de la instancia ante la que se plantee el caso, cuando la publicidad pudiera entrañar, en particular para alguna de las partes del procedimiento, inconvenientes graves e injustificados.

*Artículo 78***Instrucción**

1. En cualquier procedimiento ante la Oficina, podrá procederse, en particular, a las siguientes diligencias de instrucción:

- a) audiencia de las partes;
- b) solicitud de información;
- c) presentación de documentos y de muestras;
- d) audiencia de testigos;
- e) peritaje;
- f) declaraciones escritas prestadas bajo juramento, o declaraciones solemnes o que, con arreglo a la legislación del Estado en que se realicen, tengan efectos equivalentes.

2. El servicio ante el que se presente el caso podrá encargar a uno de sus miembros que proceda a las diligencias de instrucción.

3. Si la Oficina estimara necesario que una parte, un testigo o un perito declare oralmente, invitará a la persona de que se trate a que comparezca ante ella.

4. Se informará a las partes de la audiencia de testigos o peritos ante la Oficina. Las partes tendrán derecho a estar presentes y a formular preguntas al testigo o al perito.

*Artículo 79***Notificación**

La Oficina notificará de oficio todas las resoluciones e invitaciones a comparecer ante ella, así como las comunicaciones que abran un plazo o cuya notificación esté prevista por otras disposiciones del presente Reglamento o por el reglamento de ejecución, o establecida por el presidente de la Oficina.

*Artículo 80***Anulación y revocación**

1. Cuando la Oficina efectúe una inscripción en el registro o adopte una resolución afectadas por un error evidente en el procedimiento que sea imputable a la Oficina, esta anulará la inscripción o revocará la resolución. Si existe una sola parte en el procedimiento y la inscripción o el acto lesionan sus derechos, la anulación o revocación deberán efectuarse incluso si el error no fuera evidente para dicha parte.

2. La anulación o revocación a que se refiere el apartado 1, las efectuará, de oficio o a instancia de una de las partes en el procedimiento, el órgano que haya efectuado la inscripción o adoptado la resolución. La anulación o revocación se adoptarán en un plazo de seis meses desde la fecha de inscripción en el

registro o de adopción de la resolución, una vez oídas las partes en el procedimiento así como los posibles titulares de derechos sobre la marca comunitaria en cuestión que estén inscritos en el registro.

3. El presente artículo se entiende sin perjuicio de la facultad de las partes de interponer recurso conforme a los artículos 58 y 65, y de la posibilidad de que, en las formas y condiciones fijadas por el reglamento de ejecución, se corrijan los errores lingüísticos o de transcripción y los errores manifiestos en las decisiones de la Oficina así como los errores imputables a la Oficina en el registro de la marca o en la publicación del registro.

Artículo 81

Restitutio in integrum

1. El solicitante o el titular de una marca comunitaria o cualquier otra parte en un procedimiento ante la Oficina que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido respetar un plazo con respecto a la Oficina, será, previa petición, restablecido en sus derechos si la imposibilidad hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones del presente Reglamento, la pérdida de un derecho o de una vía de recurso.

2. La petición deberá presentarse por escrito en el plazo de dos meses a partir del cese del impedimento. El acto incumplido deberá cumplirse en ese plazo. La petición solo será admisible en el plazo de un año a partir de la expiración del plazo incumplido. Si se hubiere dejado de presentar la solicitud de renovación de registro o de abonar las tasas de renovación, se deducirá del período de un año el plazo suplementario de seis meses a que se refiere el artículo 47, apartado 3, tercera frase.

3. La petición deberá estar motivada e indicar los hechos y las justificaciones que se aleguen en su apoyo. Solo se tendrá por presentada cuando se haya pagado la tasa *restitutio in integrum*.

4. Resolverá acerca de la petición el órgano que sea competente para pronunciarse sobre el acto que no se hubiere cumplido.

5. Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a los plazos señalados en el apartado 2 del presente artículo, en el artículo 41, apartados 1 y 3, y en el artículo 82.

6. Cuando se restablezca en sus derechos al solicitante o al titular de una marca comunitaria, no podrá alegar sus derechos contra un tercero que, de buena fe, hubiere comercializado productos o hubiere prestado servicios bajo un signo idéntico o similar a la marca comunitaria durante el período comprendido entre la pérdida del derecho sobre la solicitud o sobre la marca comunitaria y la publicación de la mención del restablecimiento de ese derecho.

7. Contra la resolución que restablezca en sus derechos al solicitante o al titular de una marca comunitaria podrá interponer terceraía, en un plazo de dos meses contados desde la fecha de publicación de la mención de restablecimiento del derecho, el tercero que pueda prevalerse de la disposición del apartado 6.

8. El presente artículo no afectará al derecho de un Estado miembro a otorgar la *restitutio in integrum* por lo que respecta a

los plazos previstos por el presente Reglamento que deban observarse con respecto a las autoridades de dicho Estado.

Artículo 82

Prosecución del procedimiento

1. El solicitante o el titular de una marca comunitaria o cualquier otra parte en un procedimiento ante la Oficina que no hubiera respetado un plazo frente a la Oficina, podrá obtener, previa solicitud, la continuación del procedimiento, siempre que, en el momento de presentación de dicha solicitud, haya cumplido el acto omitido. La solicitud solo será admisible en el plazo de dos meses a partir de la expiración del plazo incumplido. La solicitud solo se tendrá por presentada cuando se haya pagado la tasa de prosecución del procedimiento.

2. El presente artículo no será aplicable a los plazos previstos en el artículo 25, apartado 3, en el artículo 27, en el artículo 29, apartado 1, en el artículo 33, apartado 1, en el artículo 36, apartado 2, en el artículo 41, en el artículo 42, en el artículo 47, apartado 3, en el artículo 60, en el artículo 62, en el artículo 65, apartado 5, en el artículo 81, en el artículo 112, así como a los plazos previstos en el presente artículo y a los plazos previstos en el reglamento de ejecución para reivindicar, tras el depósito de la solicitud, una prioridad conforme al artículo 30, una prioridad de exposición conforme al artículo 33 o una antigüedad conforme al artículo 34.

3. Resolverá acerca de la solicitud el órgano que sea competente para pronunciarse sobre el acto omitido.

4. En caso de que la Oficina estimara la solicitud, las consecuencias de la inobservancia del plazo se considerarán como no producidas.

5. En caso de que la Oficina rechazara la solicitud, será reembolsada la tasa.

Artículo 83

Referencia a los principios generales

En ausencia de disposiciones de procedimiento en el presente Reglamento, en el reglamento de ejecución, en el reglamento relativo a las tasas o en el reglamento de procedimiento de las salas de recurso, la Oficina tomará en consideración los principios generalmente admitidos en la materia por los Estados miembros.

Artículo 84

Fin de las obligaciones financieras

1. El derecho de la Oficina a exigir el pago de tasas prescribirá a los cuatro años a partir del final del año civil en que se hubiere devengado la tasa.

2. Los derechos frente a la Oficina en materia de devolución de tasas o de recaudación excesiva por parte de aquella con ocasión del pago de tasas prescribirán a los cuatro años a partir del final del año civil en que hubiere nacido el derecho.

3. El plazo previsto en los apartados 1 y 2 se interrumpirá, en el caso contemplado en el apartado 1, mediante requerimiento de pago de la tasa y, en el caso contemplado en el apartado 2, mediante instancia escrita con el fin de hacer valer ese derecho. El plazo volverá a contar desde la fecha de su interrupción. Expirará a más tardar al término de un período de seis años calculado a partir del final del año civil en que comenzó inicialmente, a no ser que se haya entablado una acción ante los tribunales para hacer valer ese derecho; en tal caso, el plazo expirará en fecha no anterior al término de un período de un año calculado a partir de la fecha en la que la resolución haya adquirido fuerza de cosa juzgada.

SECCIÓN 2

Costas

Artículo 85

Reparto de gastos

1. Re caerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición, de caducidad, de nulidad o de recurso las tasas sufragadas por la otra parte, así como, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 119, apartado 6, todos los gastos sufragados por la misma que hayan sido imprescindibles para los procedimientos, incluidos los gastos de desplazamiento y estancia y la remuneración de un agente, asesor o abogado, sin exceder las tarifas fijadas para cada tipo de gastos de acuerdo con las condiciones estipuladas en el reglamento de ejecución.

2. No obstante, en la medida en que las partes pierdan respectivamente en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la división de oposición, la división de anulación o la sala de recurso dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

3. Re caerán en la parte que, retirando la solicitud de marca comunitaria, la oposición, la solicitud de caducidad o de nulidad o el recurso, o no renovando el registro de la marca comunitaria o renunciando a ella, ponga fin al procedimiento, las tasas así como los gastos sufragados por la otra parte en las condiciones previstas en los apartados 1 y 2.

4. En caso de sobreseimiento, la división de oposición, la división de anulación o la sala de recurso fijará libremente los gastos.

5. Cuando las partes convengan ante la división de oposición, la división de anulación o la sala de recurso, en un acuerdo de liquidación de gastos distinto del que se dispone en los apartados precedentes, la sala o la división correspondiente tomarán nota de tal acuerdo.

6. La división de oposición o la división de anulación o la sala de recurso fijarán la cuantía de los gastos que deban devolverse en virtud de los apartados anteriores cuando estos consistan únicamente en las tasas pagadas a la Oficina y los gastos de representación. En todos los demás casos, el secretario de la sala de recurso o un miembro del personal de la división de oposición o de la división de anulación fijará la cuantía de los gastos que deban reembolsarse previa solicitud. La petición solo será admisible en el plazo de dos meses a partir de la fecha en que la decisión para la que se solicita la fijación de los gastos sea definitiva. A instancia presentada en el plazo establecido, esta

cuantía podrá modificarse por resolución de la división de oposición o de la división de anulación o de la sala de recurso.

Artículo 86

Ejecución de las resoluciones que fijen la cuantía de los gastos

1. Toda resolución definitiva de la Oficina por la que se fije la cuantía de los gastos tendrá carácter ejecutivo.

2. La ejecución forzosa se regirá por las normas de enjuiciamiento civil vigentes en el Estado en cuyo territorio tenga lugar. Se consignará la orden de ejecución, sin más control que el de la verificación de la autenticidad del título, por la autoridad nacional que designe a tal efecto el Gobierno de cada uno de los Estados miembros, el cual dará conocimiento de dicha autoridad a la Oficina y al Tribunal de Justicia.

3. Cumplidos estos trámites a instancia de la parte interesada, esta podrá perseguir la ejecución forzosa pidiendo directamente la intervención del órgano competente, según la legislación nacional.

4. La ejecución forzosa solo podrá suspenderse en virtud de resolución del Tribunal de Justicia. Sin embargo, el control de la validez de las medidas de ejecución será competencia de los tribunales del país de que se trate.

SECCIÓN 3

Información al público y a las autoridades de los Estados miembros

Artículo 87

Registro de marcas comunitarias

La Oficina llevará un registro, denominado Registro de marcas comunitarias, en el que se inscribirán las indicaciones que, con arreglo al presente Reglamento o al reglamento de ejecución, deban registrarse o mencionarse. El Registro estará abierto para consulta pública.

Artículo 88

Consulta pública

1. Los expedientes relativos a solicitudes de marcas comunitarias que no se hayan publicado todavía, solo podrán abrirse para consulta pública con el consentimiento del solicitante.

2. Quienquiera que pruebe que el solicitante de una marca comunitaria ha afirmado que tras el registro de la marca va a prevalerse de este en su contra, podrá consultar el expediente antes de la publicación de la solicitud y sin el consentimiento del solicitante.

3. Una vez publicada la solicitud de marca comunitaria, los expedientes de esta solicitud y de la marca comunitaria se abrirán, cuando así se solicite, para consulta pública.

4. Sin embargo, cuando se abran los expedientes para consulta pública conforme al apartado 2 o 3, determinados documentos podrán excluirse de los mismos según las disposiciones del reglamento de ejecución.

*Artículo 89***Publicaciones periódicas**

La Oficina publicará periódicamente:

- a) un *boletín de marcas comunitarias* que contendrá las inscripciones que se hayan hecho en el Registro de marcas comunitarias, así como todas las demás indicaciones cuya publicación sea preceptiva con arreglo al presente Reglamento o al reglamento de ejecución;
- b) un *diario oficial* que contendrá las comunicaciones y las informaciones de carácter general que emanen del presidente de la Oficina, así como cualquier otra información relativa al presente Reglamento y a su aplicación.

*Artículo 90***Cooperación administrativa**

Salvo disposiciones en contrario del presente Reglamento o de las legislaciones nacionales, la Oficina y las jurisdicciones u otras autoridades competentes de los Estados miembros se asistirán mutuamente, previa solicitud, facilitándose información o expedientes. Cuando la Oficina remita los expedientes a las jurisdicciones, a las fiscalías o a los servicios centrales de la propiedad industrial, la comunicación no estará sometida a las restricciones establecidas en el artículo 88.

*Artículo 91***Intercambio de publicaciones**

1. La Oficina y los servicios centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros intercambiarán entre ellos, previa solicitud, para sus propias necesidades y gratuitamente, uno o varios ejemplares de sus respectivas publicaciones.
2. La Oficina podrá celebrar acuerdos que se refieran al intercambio o al envío de publicaciones.

SECCIÓN 4

Representación*Artículo 92***Principios generales relativos a la representación**

1. Salvo lo dispuesto en el apartado 2, nadie tendrá obligación de hacerse representar ante la Oficina.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la segunda frase del apartado 3, las personas físicas y jurídicas que no tengan ni domicilio, ni sede, ni establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en la Comunidad deberán hacerse representar ante la Oficina con arreglo al artículo 93, apartado 1, en cualquiera de los procedimientos creados por el presente Reglamento, salvo para la presentación de una solicitud de marca comunitaria, pudiendo establecerse otras excepciones en el reglamento de ejecución.
3. Las personas físicas y jurídicas que tengan su domicilio o su sede o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en la Comunidad, podrán actuar, ante la Oficina, por medio de

un empleado. El empleado que actúe por cuenta de alguna persona jurídica de las contempladas en el presente apartado podrá actuar también para otras personas jurídicas que estén económicamente vinculadas a aquella, incluso si estas otras personas jurídicas no tuvieren domicilio, sede ni establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en la Comunidad.

4. El reglamento de ejecución fijará cuándo y en qué condiciones un empleado deberá presentar a la Oficina un poder firmado que deba integrarse en el expediente.

*Artículo 93***Representación profesional**

1. La representación de personas físicas o jurídicas ante la Oficina solamente podrán ostentarla:

- a) cualquier abogado facultado para ejercer en el territorio de uno de los Estados miembros y que posea su domicilio profesional en la Comunidad, en la medida en que pueda actuar en dicho Estado en calidad de representante en materia de marcas;
- b) los representantes autorizados inscritos en una lista que a tal efecto llevará la Oficina. El reglamento de ejecución fijará cuándo y en qué condiciones los representantes ante la Oficina deberán presentar a la misma Oficina un poder firmado que deba integrarse en el expediente.

Los representantes ante la Oficina depositarán en esta un poder firmado, que deberá integrarse en el expediente y cuyas modalidades se precisarán en el reglamento de ejecución.

2. Podrá inscribirse en la lista de representantes autorizados toda persona física que:

- a) posea la nacionalidad de alguno de los Estados miembros;
- b) tenga su domicilio profesional o su lugar de empleo en la Comunidad;
- c) esté facultada para representar, en materia de marcas, a personas físicas o jurídicas ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro. Cuando, en dicho Estado, tal facultad no esté subordinada al requisito de una cualificación profesional específica, las personas que soliciten su inscripción en la lista de la Oficina y que actúen en materia de marcas ante el servicio central de la propiedad industrial de dicho Estado, deberán haber ejercido con carácter habitual durante al menos cinco años. Sin embargo, se dispensará de esta condición relativa al ejercicio de la profesión a las personas cuya cualificación profesional para ostentar la representación, en materia de marcas, de personas físicas o jurídicas ante el servicio central de la propiedad industrial de uno de los Estados miembros, esté oficialmente reconocida de conformidad con la normativa establecida por dicho Estado.

3. La inscripción se hará previa instancia acompañada de una certificación facilitada por el servicio central de la propiedad industrial del Estado miembro de que se trate, en la que se indique que se cumplen las condiciones contempladas en el apartado 2.

4. El presidente de la Oficina podrá conceder una excepción:
- respecto al requisito contemplado en la segunda frase de la letra c) del apartado 2, cuando el que suscriba la instancia presente la prueba de que ha adquirido de otro modo la cualificación requerida;
 - en casos basados en una situación específica, con respecto al requisito contemplado en la letra a) del apartado 2.
5. El reglamento de ejecución definirá las condiciones en que se podrá dar de baja a una persona de la lista de representantes autorizados.

de primera y de segunda instancia, en lo sucesivo denominados «tribunales de marcas comunitarias», encargados de desempeñar las funciones que les atribuya el presente Reglamento.

2. Cada Estado miembro comunicará a la Comisión, en un plazo de tres años a partir de la entrada en vigor del Reglamento (CE) n° 40/94, una lista de tribunales de marcas comunitarias con indicación de su denominación y de su competencia territorial.

3. El Estado miembro afectado comunicará sin demora a la Comisión cualquier cambio que se produzca después de la comunicación de la lista contemplada en el apartado 2 y relativo al número, a la denominación o a la competencia territorial de dichos tribunales.

4. La Comisión notificará a los Estados miembros las informaciones contempladas en los apartados 2 y 3, que se publicarán en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

5. Mientras un Estado miembro no haya realizado la comunicación mencionada en el apartado 2, todo procedimiento que resulte de una acción o demanda de las contempladas en el artículo 96, que, en virtud del artículo 97, sea competencia de los tribunales de aquel Estado, se llevará ante el tribunal del Estado que tendría competencia territorial y de atribución si se tratara de un procedimiento relativo a una marca nacional registrada en el Estado de que se trate.

TÍTULO X

COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE ACCIONES JUDICIALES RELATIVAS A MARCAS COMUNITARIAS

SECCIÓN 1

Aplicación del Reglamento (CE) N° 44/2001

Artículo 94

Aplicación del Reglamento (CE) n° 44/2001

- Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, serán aplicables a los procedimientos en materia de marcas comunitarias y de solicitudes de marca comunitaria, así como a los procedimientos relativos a acciones simultáneas o sucesivas emprendidas sobre la base de marcas comunitarias y de marcas nacionales, las disposiciones del Reglamento (CE) n° 44/2001.
- En lo que se refiere a los procedimientos que resultan de las acciones y demandas contempladas en el artículo 96:
 - no serán aplicables el artículo 2, el artículo 4, el artículo 5, puntos 1, 3, 4 y 5, ni el artículo 31 del Reglamento (CE) n° 44/2001;
 - los artículos 23 y 24 del Reglamento (CE) n° 44/2001 serán aplicables dentro de los límites previstos en el artículo 97, apartado 4, del presente Reglamento;
 - las disposiciones del capítulo II del Reglamento (CE) n° 44/2001 que se apliquen a las personas domiciliadas en un Estado miembro se aplicarán también a las personas que, sin estar domiciliadas en un Estado miembro, tengan en él un establecimiento.

SECCIÓN 2

Litigios en materia de violación y de validez de las marcas comunitarias

Artículo 95

Tribunales de marcas comunitarias

- Los Estados miembros designarán en sus territorios un número tan limitado como sea posible de tribunales nacionales

Artículo 96

Competencia en materia de violación y de validez

Los tribunales de marcas comunitarias tendrán competencia exclusiva:

- para cualquier acción por violación y —si la legislación nacional la admite— por intento de violación de una marca comunitaria;
- para las acciones de comprobación de inexistencia de violación si la legislación nacional las admite;
- para cualquier acción entablada a raíz de hechos contemplados el artículo 9, apartado 3, segunda frase;
- para las demandas de reconvención por caducidad o por nulidad de la marca comunitaria contempladas en el artículo 100.

Artículo 97

Competencia internacional

1. Sin perjuicio de las disposiciones del presente Reglamento así como de las disposiciones del Reglamento (CE) n° 44/2001 aplicables en virtud del artículo 94, los procedimientos resultantes de las acciones y demandas contempladas en el artículo 96 se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandado o, si este no estuviera domiciliado en uno de los Estados miembros, del Estado miembro en cuyo territorio tenga un establecimiento.

2. Si el demandado no estuviera domiciliado ni establecido en el territorio de un Estado miembro, estos procedimientos se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandante o, si este último no estuviera domiciliado en uno de los Estados miembros, del Estado miembro en cuyo territorio tenga un establecimiento.

3. Si ni el demandado ni el demandante estuvieran así domiciliados ni establecidos, los procedimientos se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en que radique la sede de la Oficina.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3:

- a) se aplicará el artículo 23 del Reglamento (CE) n° 44/2001 si las partes acuerdan que sea competente otro tribunal de marcas comunitarias;
- b) se aplicará el artículo 24 del Reglamento (CE) n° 44/2001 si el demandado compareciera ante otro tribunal de marcas comunitarias.

5. Los procedimientos resultantes de las acciones y demandas contempladas en el artículo 96, con excepción de las acciones de declaración de inexistencia de violación de marca comunitaria, podrán también llevarse ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación o en cuyo territorio se hubiera cometido un hecho de los contemplados en el artículo 9, apartado 3, segunda frase.

Artículo 98

Alcance de la competencia

1. El tribunal de marcas comunitarias cuya competencia se fundamente en el artículo 97, apartados 1 a 4, será competente para pronunciarse sobre:

- a) los hechos de violación cometidos o que intenten cometerse en el territorio de cualquier Estado miembro;
- b) los hechos contemplados en el artículo 9, apartado 3, segunda frase, cometidos en el territorio de cualquier Estado miembro.

2. El tribunal de marcas comunitarias cuya competencia se fundamente en el artículo 97, apartado 5, será competente únicamente para pronunciarse sobre los hechos cometidos o que intenten cometerse en el territorio del Estado miembro en que radique ese tribunal.

Artículo 99

Presunción de validez — Defensas en cuanto al fondo

1. Los tribunales de marcas comunitarias reputarán válida la marca comunitaria a no ser que el demandado impugne la validez de la misma mediante demanda de reconversión por caducidad o por nulidad.

2. La validez de una marca comunitaria no podrá impugnarse mediante una acción de comprobación de inexistencia de violación.

3. En las acciones citadas en el artículo 96, letras a) y c), la excepción de caducidad o de nulidad de la marca comunitaria, presentada por una vía que no sea la de demanda de

reconversión, será admisible en la medida en que el demandado alegue que el titular de la marca comunitaria podría ser desposeído de sus derechos por uso insuficiente o que la marca podría ser declarada nula por existir un derecho anterior del demandado.

Artículo 100

Demanda de reconversión

1. La demanda de reconversión por caducidad o por nulidad únicamente podrá fundamentarse en las causas de caducidad o de nulidad previstas por el presente Reglamento.

2. Los tribunales de marcas comunitarias desestimarán toda demanda de reconversión por caducidad o por nulidad si la Oficina ya hubiere dirimido con anterioridad entre las mismas partes, mediante resolución ya definitiva, una demanda con el mismo objeto y con la misma causa.

3. Si la demanda de reconversión se interpusiere en un litigio en que el titular de la marca no fuera parte, se le informará de ello y podrá intervenir en el litigio en las condiciones que marque la ley nacional.

4. El tribunal de marcas comunitarias ante el que se haya presentado una demanda de reconversión por caducidad o por nulidad de la marca comunitaria, comunicará a la Oficina la fecha en que se haya presentado esa demanda de reconversión. La Oficina inscribirá el hecho en el Registro de marcas comunitarias.

5. Serán aplicables las disposiciones del artículo 57, apartados 2 a 5.

6. Cuando un tribunal de marcas comunitarias haya dictado una resolución que haya adquirido fuerza de cosa juzgada sobre una demanda de reconversión por caducidad o por nulidad de una marca comunitaria, se remitirá copia de la resolución a la Oficina. Cualquiera de las partes podrá solicitar información con respecto a ese envío. La Oficina inscribirá en el Registro de marcas comunitarias la mención de la resolución en las condiciones que señala el reglamento de ejecución.

7. El tribunal de marcas comunitarias ante el que se presente una demanda de reconversión por caducidad o por nulidad, podrá suspender su fallo a petición del titular de la marca comunitaria y previa audiencia de las demás partes, e invitar al demandado a que presente demanda por caducidad o por nulidad ante la Oficina en un plazo que dicho tribunal le fijará. De no presentarse la demanda en ese plazo, se reanudará el procedimiento; se tendrá por retirada la demanda de reconversión. Se aplicará el artículo 104, apartado 3.

Artículo 101

Derecho aplicable

1. Los tribunales de marcas comunitarias aplicarán lo dispuesto en el presente Reglamento.

2. Para todas las cuestiones que no entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, el tribunal de marcas comunitarias aplicará su ordenamiento jurídico nacional, incluido su Derecho internacional privado.

3. Salvo que el presente Reglamento disponga otra cosa, el tribunal de marcas comunitarias aplicará las normas procesales que sean aplicables al mismo tipo de acciones en materia de marca nacional en el Estado miembro en cuyo territorio radique ese tribunal.

Artículo 102

Sanciones

1. No habiendo razones especiales que lo desaconsejen, el tribunal de marcas comunitarias que compruebe que el demandado ha violado o intentado violar una marca comunitaria, dictará providencia para prohibirle que continúe sus actos de violación, o de intento de violación. Asimismo, con arreglo a la ley nacional, adoptará las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de esta prohibición.

2. Por otra parte, el tribunal de marcas comunitarias aplicará la legislación del Estado miembro, incluido su Derecho internacional privado, en el que se hubieran cometido los actos de violación o de intento de violación.

Artículo 103

Medidas provisionales y cautelares

1. Las medidas provisionales y cautelares previstas por la legislación de un Estado miembro respecto de las marcas nacionales podrán solicitarse, respecto de las marcas comunitarias o de las solicitudes de marca comunitaria, de las autoridades judiciales, incluidos los tribunales de marcas comunitarias, de dicho Estado, incluso cuando, en virtud del presente Reglamento, el competente para conocer en cuanto al fondo sea un tribunal de marcas comunitarias de otro Estado miembro.

2. Los tribunales de marcas comunitarias cuya competencia se fundamente en el artículo 97, apartados 1, 2, 3 o 4, tendrán competencia para dictar medidas provisionales y cautelares que, condicionadas al cumplimiento de las formalidades preceptivas a efectos de reconocimiento y de ejecución de conformidad con el título III del Reglamento (CE) n° 44/2001 sean aplicables en el territorio de cualquier Estado miembro. Ninguna otra jurisdicción poseerá dicha competencia.

Artículo 104

Normas específicas en materia de conexión de causas

1. A no ser que existan razones especiales para proseguir el procedimiento, el tribunal de marcas comunitarias ante el que se hubiere promovido alguna de las acciones contempladas en el artículo 96, con excepción de las acciones de comprobación de inexistencia de violación, suspenderá su fallo, de oficio, previa audiencia de las partes, o a instancia de parte y previa audiencia de las demás, si la validez de la marca comunitaria ya se hallara impugnada mediante demanda de reconvención ante otro tribunal de marcas comunitarias o si ante la Oficina ya se hubiera presentado demanda por caducidad o por nulidad.

2. A no ser que existan razones especiales para proseguir el procedimiento, la Oficina, si recibiere demanda por caducidad o nulidad, suspenderá su fallo, de oficio, previa audiencia de las partes, o a instancia de parte y previa audiencia de las demás, si la

validez de la marca comunitaria se hallara ya impugnada mediante demanda de reconvención ante un tribunal de marcas comunitarias. Sin embargo, si una de las partes lo solicitara en el procedimiento ante el tribunal de marcas comunitarias, el tribunal, previa audiencia de las otras partes en dicho procedimiento, podrá suspender el procedimiento. En tal caso, la Oficina reanudará el procedimiento pendiente ante ella.

3. El tribunal de marcas comunitarias que suspenda el fallo podrá dictar medidas provisionales y cautelares para el tiempo que dure la suspensión.

Artículo 105

Competencia de los tribunales de marcas comunitarias de segunda instancia — Recurso de casación

1. Las resoluciones de los tribunales de marcas comunitarias de primera instancia dictadas en los procedimientos que resulten de acciones y demandas contempladas en el artículo 96, podrán recurrirse ante los tribunales de marcas comunitarias de segunda instancia.

2. Las condiciones en las que se podrá interponer recurso ante un tribunal de marcas comunitarias de segunda instancia, serán las fijadas en la legislación nacional del Estado miembro en cuyo territorio radique ese tribunal.

3. A las resoluciones de los tribunales de marcas comunitarias de segunda instancia se aplicarán las disposiciones nacionales relativas al recurso de casación.

SECCIÓN 3

Otros litigios relativos a marcas comunitarias

Artículo 106

Disposiciones adicionales sobre la competencia de los tribunales nacionales distintos de los tribunales de marcas comunitarias

1. En el Estado miembro cuyos tribunales sean competentes de conformidad con el artículo 94, apartado 1, las acciones que no sean las contempladas en el artículo 96 se llevarán ante los tribunales que tendrían competencia territorial y de atribución si se tratara de acciones relativas a una marca nacional registrada en el Estado de que se trate.

2. Cuando, en virtud del artículo 94, apartado 1, y del apartado 1 del presente artículo, ningún tribunal tuviere competencia para conocer de una acción distinta de las contempladas en el artículo 96 y relativa a una marca comunitaria, dicha acción podrá llevarse ante los tribunales del Estado miembro en el que tenga su sede la Oficina.

Artículo 107

Obligación del tribunal nacional

El tribunal nacional que hubiere de conocer de una acción distinta de las contempladas en el artículo 96 y relativa a una marca comunitaria, deberá considerar válida esa marca.

SECCIÓN 4

Disposición transitoria

Artículo 108

Disposición transitoria sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 44/2001

Las disposiciones del Reglamento (CE) nº 44/2001, aplicables en virtud de los artículos precedentes, únicamente surtirán efecto respecto a un Estado miembro de acuerdo con el texto de dicho Reglamento vigente en un determinado momento respecto a ese Estado.

TÍTULO XI

INCIDENCIAS SOBRE EL DERECHO DE LOS ESTADOS MIEMBROS

SECCIÓN 1

Acciones civiles sobre la base de varias marcas

Artículo 109

Acciones civiles simultáneas y sucesivas sobre la base de marcas comunitarias y de marcas nacionales

1. Cuando se promuevan acciones por violación de marca, por los mismos hechos y entre las mismas partes, ante tribunales de Estados miembros diferentes, ante uno de ellos sobre la base de una marca comunitaria y ante el otro sobre la base de una marca nacional:

- a) el tribunal al que se haya acudido en segundo lugar deberá, incluso de oficio, inhibirse a favor de la jurisdicción a la que se haya acudido en primer lugar cuando las marcas de que se trate sean idénticas y válidas para productos o servicios idénticos. El tribunal que deba inhibirse podrá suspender el juicio cuando medie impugnación de la competencia del otro tribunal;
- b) el tribunal al que se haya acudido en segundo lugar podrá suspender el juicio cuando las marcas de que se trate sean idénticas y válidas para productos o servicios similares, así como cuando las marcas de que se trate sean similares y válidas para productos o servicios idénticos o similares.

2. El tribunal ante el que se promueva una acción por violación de marca sobre la base de una marca comunitaria, no admitirá a trámite la acción si, sobre esos mismos hechos, se hubiere dictado sentencia definitiva sobre el fondo entre las mismas partes sobre la base de una marca nacional idéntica, válida para productos o servicios idénticos.

3. El tribunal ante el que se promueva una acción por violación de marca sobre la base de una marca nacional no admitirá a trámite la acción si, sobre esos mismos hechos, se hubiere dictado sentencia definitiva sobre el fondo entre las mismas partes sobre la base de una marca comunitaria idéntica, válida para productos o servicios idénticos.

4. Los apartados 1, 2 y 3 no se aplicarán a las medidas provisionales y cautelares.

SECCIÓN 2

Aplicación del derecho nacional para la prohibición del uso de marcas comunitarias

Artículo 110

Prohibición del uso de marcas comunitarias

1. Salvo disposición en contrario, el presente Reglamento no afectará al derecho que exista en virtud de la legislación de los Estados miembros a ejercitar acciones por violación de derechos anteriores con arreglo al artículo 8 o al artículo 53, apartado 2, contra el uso de una marca comunitaria posterior. Ahora bien, no podrán entablarse ya acciones por violación de derechos anteriores con arreglo al artículo 8, apartados 2 y 4, cuando, en virtud del artículo 54, apartado 2, el titular del derecho anterior hubiere perdido la posibilidad de solicitar la nulidad de la marca comunitaria.

2. Salvo disposición en contrario, el presente Reglamento no afectará al derecho a ejercitar, sobre la base del Derecho civil, administrativo o penal de un Estado miembro o sobre la base de disposiciones de Derecho comunitario, acciones que tengan por objeto prohibir el uso de una marca comunitaria, en la medida en que el Derecho de ese Estado miembro o el Derecho comunitario pueda ser invocado para prohibir el uso de una marca nacional.

Artículo 111

Derechos anteriores de alcance local

1. El titular de un derecho anterior de alcance local podrá oponerse al uso de la marca comunitaria en el territorio en el que ese derecho esté protegido, en la medida en que lo permita el derecho del Estado miembro de que se trate.

2. El apartado 1 dejará de ser aplicable si el titular del derecho anterior hubiere tolerado, teniendo conocimiento de ello, el uso de la marca comunitaria en el territorio en el que ese derecho esté protegido, durante cinco años consecutivos, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca comunitaria se hubiere efectuado de mala fe.

3. El titular de la marca comunitaria no podrá oponerse al uso del derecho contemplado en el apartado 1, incluso si ese derecho no pudiera ya alegarse contra la marca comunitaria.

SECCIÓN 3

Transformación en solicitud de marca nacional

Artículo 112

Petición de apertura del procedimiento nacional

1. El solicitante o el titular de una marca comunitaria podrá pedir que se transforme su solicitud o su marca comunitaria en solicitud de marca nacional:

- a) si la solicitud de marca comunitaria fuere desestimada, retirada o tenida por retirada;
- b) si la marca comunitaria dejare de producir efectos.

2. No habrá transformación:

- a) cuando el titular de la marca comunitaria haya sido privado de sus derechos por falta de uso de esa marca, a no ser que, en el Estado miembro para el que se solicite la transformación de la marca comunitaria, esta se haya utilizado en condiciones que constituyan un uso efectivo en el sentido de la legislación de dicho Estado miembro;

- b) cuando lo que se pretende sea la protección en un Estado miembro en el que, según resolución de la Oficina o del tribunal nacional, pese sobre la solicitud o la marca comunitaria un motivo de denegación de registro, de revocación o de nulidad.

3. A la solicitud de marca nacional que nazca de la transformación de una solicitud o de una marca comunitaria, le corresponderá, en el Estado miembro de que se trate, la fecha de presentación o la fecha de prioridad de esa solicitud o de esa marca y, en su caso, la antigüedad de una marca de dicho Estado reivindicada con arreglo al artículo 34 o al artículo 35.

4. En los casos en que la solicitud de marca comunitaria se tuviera por retirada, la Oficina dirigirá al solicitante una comunicación señalándole un plazo de tres meses a partir de esta comunicación para cursar una petición de transformación.

5. Cuando se retire la solicitud de marca comunitaria o cuando, por haberse inscrito una renuncia o no renovarse el registro, la marca comunitaria deje de producir efectos, la petición de transformación se presentará en un plazo de tres meses a partir de la fecha en que se hubiere retirado la solicitud de marca comunitaria o en que hubiere dejado de producir efectos el registro de la marca comunitaria.

6. En caso de que la solicitud de la marca comunitaria sea rechazada mediante resolución de la Oficina o la marca comunitaria deje de producir efectos a consecuencia de una resolución de la Oficina o de un tribunal de marcas comunitarias, la petición de transformación deberá presentarse en un plazo de tres meses a partir de la fecha en la que dicha resolución hubiere adquirido fuerza de cosa juzgada.

7. De no presentarse la solicitud en el plazo señalado, la disposición contenida en el artículo 32 dejará de surtir efecto.

Artículo 113

Presentación, publicación y transmisión de la petición de transformación

1. La petición de transformación se presentará a la Oficina. Los Estados miembros en los que el peticionario desee que se abra el procedimiento de registro de una marca nacional, se mencionarán en la petición. No se tendrá por presentada la petición hasta tanto no se haya abonado la tasa de transformación.

2. Si la solicitud de marca comunitaria estuviere publicada, se mencionará, en su caso, en el Registro de marcas comunitarias, la entrada de la petición de transformación y se publicará esta petición de transformación.

3. La Oficina comprobará si la transformación solicitada cumple las condiciones del presente Reglamento y, en particular, del artículo 112, apartados 1, 2, 4, 5 y 6, y del apartado 1 del presente artículo, así como las condiciones formales previstas por el reglamento de ejecución. Cumplidas estas condiciones, la Oficina transmitirá la petición a los servicios de la propiedad industrial de los Estados mencionados en la misma.

Artículo 114

Requisitos formales de la transformación

1. El servicio central de la propiedad industrial al que se transmita la petición de transformación, podrá recabar de la Oficina toda la información adicional relativa a esta petición que permita a dicho servicio adoptar una decisión sobre la marca nacional resultante de la transformación.

2. La solicitud o la marca comunitaria, transmitida con arreglo al artículo 113, no podrá someterse, en cuanto a su forma, por la legislación nacional a requisitos diferentes de los señalados en el presente Reglamento o en el reglamento de ejecución ni a requisitos adicionales.

3. El servicio central de la propiedad industrial al que se transmita la petición, podrá exigir que, en un plazo que no podrá ser inferior a dos meses, el solicitante:

- a) abone la tasa nacional de depósito;
- b) presente, en una de las lenguas oficiales del Estado de que se trate, una traducción de la petición y de los documentos que la acompañan;
- c) elija domicilio en el Estado en cuestión;
- d) suministre una reproducción de la marca en el número de ejemplares que señale el Estado en cuestión.

TÍTULO XII

LA OFICINA

SECCIÓN 1

Disposiciones generales

Artículo 115

Estatuto jurídico

1. La Oficina será un organismo de la Comunidad. Tendrá personalidad jurídica.

2. En cada uno de los Estados miembros, poseerá la capacidad jurídica más amplia que reconozcan a las personas jurídicas las legislaciones nacionales; podrá en especial adquirir o enajenar bienes inmuebles y muebles y tendrá capacidad procesal.

3. La Oficina estará representada por su presidente.

Artículo 116

Personal

1. Sin perjuicio de la aplicación del artículo 136 a los miembros de las salas de recurso, se aplicarán al personal de la Oficina el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, en lo sucesivo denominado «el estatuto», el régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y las normas de desarrollo de estas disposiciones adoptadas de común acuerdo por las instituciones de las Comunidades Europeas.

2. Los poderes atribuidos a cada institución por el Estatuto y por el régimen aplicable a los otros agentes se ejercerán por la Oficina con respecto a su personal sin perjuicio del artículo 125.

Artículo 117

Privilegios e inmunidades

El Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas se aplicará a la Oficina.

Artículo 118

Responsabilidad

1. La responsabilidad contractual de la Oficina se regirá por la ley aplicable al contrato en cuestión.

2. El Tribunal de Justicia será competente para pronunciarse cuando un contrato celebrado por la Oficina contenga una cláusula compromisoria en tal sentido.

3. En materia de responsabilidad no contractual, la Oficina deberá reparar, conforme a los principios generales comunes a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, los daños causados por sus servicios o por sus agentes en el ejercicio de sus funciones.

4. El Tribunal de Justicia será competente para conocer de los litigios relativos a la reparación de los daños contemplados en el apartado 3.

5. La responsabilidad personal de los agentes para con la Oficina se regulará en las disposiciones que fijen su estatuto o el régimen que les sea aplicable.

Artículo 119

Lenguas

1. Las solicitudes de marca comunitaria se presentarán en una de las lenguas oficiales de la Comunidad Europea.

2. Las lenguas de la Oficina serán: alemán, español, francés, inglés e italiano.

3. El solicitante deberá indicar una segunda lengua, que será una lengua de la Oficina de la que acepta el uso, como posible

lengua de procedimiento para los procedimientos de oposición, caducidad y nulidad.

En caso de que la solicitud haya sido presentada en una lengua que no sea lengua de la Oficina, esta se encargará de que se realice la traducción de la solicitud, como se menciona en el artículo 26, apartado 1, a la lengua indicada por el solicitante.

4. Cuando el solicitante de una marca comunitaria sea la única parte en un procedimiento ante la Oficina, la lengua de procedimiento será aquella en la que se ha presentado la solicitud de marca comunitaria. Si la presentación de la solicitud se hace en una lengua distinta de las de la Oficina, la Oficina podrá enviar comunicaciones por escrito al solicitante en la segunda lengua señalada por este en la solicitud.

5. Los escritos de oposición y las solicitudes de declaración de caducidad o nulidad deberán presentarse en una de las lenguas de la Oficina.

6. Si la lengua utilizada, de conformidad con el apartado 5, en el escrito de oposición o en la solicitud de declaración de caducidad o nulidad fuere la misma que la utilizada para la solicitud de marca comunitaria o que la segunda lengua señalada en el momento de presentación de la solicitud, esta lengua será la lengua de procedimiento.

Si la lengua utilizada, de conformidad con el apartado 5, en el escrito de oposición o en la solicitud de declaración de caducidad o nulidad no fuere ni la lengua de la solicitud de marca ni la segunda lengua indicada en el momento de la presentación de dicha solicitud, la parte que haya presentado la oposición o que haya solicitado la declaración de caducidad o nulidad de la marca comunitaria deberá presentar, a sus expensas, una traducción de su escrito bien en la lengua de la solicitud de marca, siempre que esta sea una lengua de la Oficina, bien en la segunda lengua indicada en el momento de la presentación de la solicitud de marca. La traducción deberá enviarse dentro del plazo establecido en el reglamento de ejecución. En adelante, la lengua de procedimiento será aquella a la que se haya efectuado la traducción del escrito.

7. Las partes en los procedimientos de oposición, de caducidad, de nulidad y de recurso podrán acordar que la lengua de procedimiento sea otra lengua oficial de la Comunidad Europea.

Artículo 120

Publicación e inscripción en el registro

1. Las solicitudes de marca comunitaria, tal y como se definen en el artículo 26, apartado 1, y cualquier otra información cuya publicación prescriba el presente Reglamento o el reglamento de ejecución, se publicarán en todas las lenguas oficiales de la Comunidad Europea.

2. Todas las inscripciones en el Registro de marcas comunitarias se efectuarán en todas las lenguas oficiales de la Comunidad Europea.

3. En caso de duda, dará fe el texto en la lengua de la Oficina en la que se presentó la solicitud de marca comunitaria. Si la presentación se hizo en una de las lenguas oficiales de la Comunidad Europea distinta de las lenguas de la Oficina, dará fe el texto redactado en la segunda lengua indicada por el solicitante.

Artículo 121

Los servicios de traducción necesarios para el funcionamiento de la Oficina se prestarán por el Centro de traducción de los órganos de la Unión Europea.

*Artículo 122***Control de la legalidad**

1. La Comisión controlará la legalidad de los actos del presidente de la Oficina, cuya legalidad no esté sujeta, en virtud del Derecho comunitario, al control por otro órgano, así como los actos del Comité presupuestario constituido en el seno de la Oficina de acuerdo con el artículo 138.

2. Cuando los actos a que se refiere el apartado 1 sean ilegales, la Comisión solicitará su modificación o su retirada.

3. Cualquiera de los actos, implícito o explícito, a que se refiere el apartado 1, podrá ser sometido a la Comisión por cualquier Estado miembro o cualquier tercero directa e individualmente afectado, a fin de que se ejerza un control de su legalidad. Deberá recurrirse a la Comisión en un plazo de un mes a partir del día en que el interesado haya tenido conocimiento por primera vez del acto en cuestión. La Comisión resolverá en el plazo de tres meses. La falta de resolución en dicho plazo equivale a una resolución implícita de desestimación.

*Artículo 123***Acceso a los documentos**

1. El Reglamento (CE) n° 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión ⁽¹⁾ se aplicará a los documentos en poder de la Oficina.

2. El consejo de administración adoptará las disposiciones prácticas de aplicación del Reglamento (CE) n° 1049/2001 en lo que concierne al presente Reglamento.

3. Las decisiones adoptadas por la Oficina en aplicación del artículo 8 del Reglamento (CE) n° 1049/2001 podrán dar lugar a la presentación de una reclamación al Defensor del Pueblo o a la interposición de un recurso ante el Tribunal de Justicia, en las condiciones previstas, respectivamente, en los artículos 195 y 230 del Tratado.

SECCIÓN 2

Dirección de la Oficina*Artículo 124***Competencias del presidente**

1. De la dirección de la Oficina se encargará un presidente.

⁽¹⁾ DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.

2. A tal efecto, el presidente tendrá en especial las siguientes competencias:

- a) tomará todas las medidas necesarias, en particular la adopción de instrucciones administrativas internas y la publicación de comunicaciones, con objeto de garantizar el funcionamiento de la Oficina;
- b) podrá someter a la Comisión cualquier proyecto de modificación del presente Reglamento, del reglamento de ejecución, del reglamento de procedimiento de las salas de recurso, del reglamento relativo a las tasas y de cualquier otra normativa relativa a la marca comunitaria, previa audiencia del consejo de administración y, en lo que se refiere al reglamento relativo a las tasas y a las disposiciones presupuestarias del presente Reglamento, previa audiencia del Comité presupuestario;
- c) preparará el estado de los ingresos y gastos previstos de la Oficina y ejecutará el presupuesto;
- d) someterá anualmente un informe de actividad a la Comisión, al Parlamento Europeo y al consejo de administración;
- e) ejercerá, con respecto al personal, los poderes a que se refiere el artículo 116, apartado 2;
- f) podrá delegar sus poderes.

3. Asistirán al presidente uno o varios vicepresidentes. En caso de ausencia o de impedimento del presidente, el vicepresidente o uno de los vicepresidentes asumirá las funciones de aquel siguiendo el procedimiento fijado por el consejo de administración.

*Artículo 125***Nombramiento de altos funcionarios**

1. El presidente de la Oficina será nombrado por el Consejo sobre la base de una lista de tres candidatos como máximo que haya elaborado el consejo de administración. Será revocado por el Consejo a propuesta del consejo de administración.

2. La duración del mandato del presidente será de cinco años como máximo. Este mandato será renovable.

3. El vicepresidente o los vicepresidentes de la Oficina serán nombrados y revocados según el procedimiento previsto en el apartado 1, una vez oído el presidente.

4. El Consejo ejercerá el poder disciplinario sobre los funcionarios a los que se refieren los apartados 1 y 3.

SECCIÓN 3

Consejo de administración*Artículo 126***Constitución y competencia**

1. Se constituirá en la Oficina un consejo de administración. Sin perjuicio de las competencias que se atribuyen al Comité presupuestario en la sección 5 —Presupuesto y control financiero—, el consejo de administración tendrá las competencias que se definen a continuación.
2. El consejo de administración elaborará las listas de candidatos mencionadas en el artículo 125.
3. Asesorará al presidente sobre las materias que sean competencia de la Oficina.
4. Se le consultará antes de la adopción de las directrices relativas al examen que la Oficina habrá de llevar a cabo y en los demás casos previstos en el presente Reglamento.
5. Si lo considera necesario, podrá presentar dictámenes y solicitar información al presidente y a la Comisión.

*Artículo 127***Composición**

1. El consejo de administración estará compuesto por un representante de cada Estado miembro y un representante de la Comisión, así como por sus suplentes.
2. Los miembros del consejo de administración podrán hacerse asesorar por consejeros o expertos dentro de los límites fijados por el reglamento interno del mismo.

*Artículo 128***Presidencia**

1. El consejo de administración elegirá entre sus miembros un presidente y un vicepresidente. El vicepresidente sustituirá preceptivamente al presidente en caso de impedimento.
2. La duración del mandato del presidente y del vicepresidente será de tres años. Este mandato será renovable.

*Artículo 129***Sesiones**

1. El consejo de administración se reunirá por convocatoria de su presidente.
2. El presidente de la Oficina tendrá voz en las deliberaciones, a no ser que el consejo de administración decida otra cosa.
3. El consejo de administración se reunirá en sesión ordinaria una vez al año; además, se reunirá por iniciativa de su presidente o a petición de la Comisión o de un tercio de los Estados miembros.

4. El consejo de administración adoptará su reglamento interno.

5. El consejo de administración tomará sus acuerdos por mayoría simple de los representantes de los Estados miembros. Sin embargo, los acuerdos cuya adopción corresponda al consejo de administración en virtud del artículo 125, apartados 1 y 3, requerirán la mayoría de tres cuartos de los representantes de los Estados miembros. En ambos casos, cada Estado miembro tendrá un solo voto.

6. El consejo de administración podrá invitar a observadores para que participen en sus sesiones.

7. La Oficina se encargará de la secretaría del consejo de administración.

SECCIÓN 4

Aplicación de los procedimientos*Artículo 130***Competencia**

Para tomar cualquier decisión en el marco de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, serán competentes:

- a) los examinadores;
- b) las divisiones de oposición;
- c) la división de administración de marcas y de cuestiones jurídicas;
- d) las divisiones de anulación;
- e) las salas de recurso.

*Artículo 131***Examinadores**

Los examinadores tendrán competencia para adoptar en nombre de la Oficina cualesquiera resoluciones con respecto a las solicitudes de registro de marcas comunitarias, incluidos los asuntos a que se refieren los artículos 36, 37 y 68, excepto cuando ello sea competencia de una división de oposición.

*Artículo 132***Divisiones de oposición**

1. Las divisiones de oposición tendrán competencia para adoptar cualesquiera resoluciones sobre oposición a solicitudes de registro de marcas comunitarias.
2. Las divisiones de oposición adoptarán sus resoluciones en composición de tres miembros. Al menos uno de ellos será jurista. En determinados casos que se especificarán en el reglamento de ejecución, las decisiones se adoptarán por un solo miembro.

*Artículo 133***División de administración de marcas y de cuestiones jurídicas**

1. La división de administración de marcas y de cuestiones jurídicas tendrá competencia para adoptar cualesquiera resoluciones exigidas por el presente Reglamento que no sean competencia de un examinador, una división de oposición o una división de anulación. Será competente en particular para adoptar cualesquiera resoluciones sobre las menciones que deban inscribirse en el Registro de marcas comunitarias.

2. Dicha división tendrá también competencia para llevar la lista de representantes autorizados que se menciona en el artículo 93.

3. Las resoluciones de la división serán adoptadas por uno de los miembros de la misma.

*Artículo 134***Divisiones de anulación**

1. Las divisiones de anulación tendrán competencia para resolver sobre las solicitudes de caducidad y de nulidad de una marca comunitaria.

2. Las divisiones de anulación adoptarán sus resoluciones en composición de tres miembros. Al menos uno de ellos será jurista. En determinados casos que se especificarán en el reglamento de ejecución, las decisiones se adoptarán por un solo miembro.

*Artículo 135***Salas de recurso**

1. Las salas de recurso tendrán competencia para pronunciarse sobre los recursos interpuestos contra las resoluciones de los examinadores, de las divisiones de oposición, de la división de administración de marcas y de cuestiones jurídicas y de las divisiones de anulación.

2. Las salas de recurso adoptarán sus resoluciones en composición de tres miembros. Al menos dos de dichos miembros serán juristas. En determinados casos, las resoluciones se adoptarán en composición de sala ampliada, presidida por el presidente de las salas de recurso, o se adoptarán por un solo miembro, que deberá ser jurista.

3. Para determinar los casos especiales en los que será competente la sala ampliada, deberá tenerse en cuenta la dificultad de las cuestiones de derecho, la importancia del asunto o las circunstancias particulares que lo justifiquen. Dichos asuntos podrán remitirse a la sala ampliada:

a) por la autoridad de las salas de recurso establecida con arreglo al reglamento interno de las salas a que se hace mención en el artículo 162, apartado 3, o bien

b) por la sala que lleve el asunto.

4. La composición de la sala ampliada y las normas relativas a la remisión de asuntos se establecerán en el reglamento interno de las salas a que se refiere el artículo 162, apartado 3.

5. Para determinar los casos específicos que serán competencia de un solo miembro deberá tenerse en cuenta la ausencia de dificultad de las cuestiones de derecho o de hecho planteadas, la importancia limitada del caso concreto o la ausencia de otras circunstancias particulares. La decisión de asignar un asunto a un órgano unipersonal en los casos citados la tomará la sala que trate el asunto. Se establecerán más detalles en el reglamento de procedimiento de las salas a que se refiere el artículo 162, apartado 3.

*Artículo 136***Independencia de los miembros de las salas de recurso**

1. El presidente de las salas de recurso así como el de cada sala serán nombrados por un período de cinco años con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 125 para el nombramiento del presidente de la Oficina. Durante su mandato no podrán ser relevados de sus funciones, salvo por motivos graves y mediante acuerdo tomado a tal fin por el Tribunal de Justicia a instancia de la institución que los nombró. El mandato del presidente de las salas de recurso y de los presidentes de las salas podrá renovarse por períodos adicionales de cinco años o hasta el momento de su jubilación, si la edad de la misma se alcanza durante el nuevo mandato.

El presidente de las salas de recurso tendrá, entre otros, poderes de gestión y organización, consistentes, en particular, en:

a) presidir el órgano de las salas de recurso encargado de definir las normas y la organización del trabajo de las salas previsto por el reglamento de procedimiento de las salas contemplado en el artículo 162, apartado 3;

b) velar por la ejecución de las decisiones de ese órgano;

c) asignar los asuntos a una sala sobre la base de los criterios objetivos establecidos por dicho órgano de las salas de recurso;

d) remitir al presidente de la Oficina las necesidades de gastos de las salas con vistas a elaborar la estimación de gastos.

El presidente de las salas de recurso presidirá la sala ampliada.

Se establecerán más detalles en el reglamento de procedimiento de las salas a que se refiere el artículo 162, apartado 3.

2. Los miembros de las salas de recurso serán nombrados por un período de cinco años por el consejo de administración. Su mandato podrá renovarse por períodos adicionales de cinco años o hasta el momento de su jubilación, si la edad de la misma se alcanza durante el nuevo mandato.

3. Los miembros de las salas de recurso no podrán ser relevados de sus funciones salvo por motivos graves y mediante resolución adoptada a tal fin por el Tribunal de Justicia a instancias del consejo de administración, previa recomendación del presidente de las salas de recurso, tras consultar al presidente de la sala a la que pertenezca el miembro de que se trate.

4. El presidente de las salas de recurso así como el de cada sala y los miembros de las salas de recurso serán independientes. No estarán sujetos en sus decisiones por instrucción alguna.

5. El presidente de las salas de recurso así como el de cada sala y los miembros de las salas de recurso no podrán ser examinadores ni miembros de las divisiones de oposición, de la división de administración de marcas y de cuestiones jurídicas, ni de las divisiones de anulación.

Artículo 137

Exclusión y recusación

1. Los examinadores y los miembros de las divisiones constituidas en la Oficina y de las salas de recurso no podrán participar en la solución de ningún asunto en que tuvieran un interés personal o en que hubieren intervenido anteriormente en calidad de representantes de alguna de las partes. En el caso de las divisiones de oposición, es necesario que dos de sus tres miembros no hayan participado en el examen de la solicitud. Los miembros de las divisiones de anulación no podrán participar en la solución de un asunto si hubieren participado en la resolución final sobre el mismo en el marco del procedimiento de registro de la marca o del procedimiento de oposición. Los miembros de las salas de recurso no podrán participar en un procedimiento de recurso si hubieren participado en la resolución que motivó el recurso.

2. Si por alguna de las causas mencionadas en el apartado 1 o por cualquier otro motivo, un miembro de una división o de una sala de recurso estimare no poder participar en la solución de un asunto, advertirá de ello a la división o a la sala.

3. Los examinadores y los miembros de las divisiones o de una sala de recurso podrán ser recusados por cualquiera de las partes por alguna de las causas mencionadas en el apartado 1 o por infundir sospechas de parcialidad. La recusación no será admisible cuando la parte de que se trate, pese a haber tenido ya conocimiento de la causa de recusación, hubiere realizado actos de procedimiento. Ninguna recusación podrá fundarse en la nacionalidad de los examinadores o de los miembros.

4. En los casos contemplados en los apartados 2 y 3, las divisiones y las salas de recurso se pronunciarán sin participación del miembro interesado. Para dictar la resolución, el miembro que se abstenga o que hubiere sido recusado, será sustituido, en la división o en la sala, por su suplente.

SECCIÓN 5

Presupuesto y control financiero

Artículo 138

Comité presupuestario

1. Se constituye en el seno de la Oficina un Comité presupuestario. El Comité presupuestario ejercerá las competencias que se le atribuyen en la presente sección, así como en el artículo 38, apartado 4.

2. Se aplicarán al Comité presupuestario el artículo 126, apartado 6, los artículos 127 y 128 y el artículo 129, apartados 1 a 4, 6 y 7.

3. El Comité presupuestario tomará sus acuerdos por mayoría simple de los representantes de los Estados miembros. Sin embargo, los acuerdos que el Comité presupuestario esté facultado para adoptar en virtud del artículo 38, apartado 4, del artículo 140, apartado 3, y del artículo 143 requerirán mayoría de tres cuartos de los representantes de los Estados miembros. En ambos casos, cada Estado miembro tendrá un solo voto.

Artículo 139

Presupuesto

1. Todos los ingresos y los gastos de la Oficina deberán ser objeto de previsiones para cada ejercicio presupuestario, el cual coincidirá con el año civil, y deberán consignarse en el presupuesto de la Oficina.

2. El presupuesto deberá estar equilibrado en cuanto a ingresos y gastos.

3. Los ingresos comprenderán, sin perjuicio de otros ingresos, el producto de las tasas devengadas en virtud del Reglamento relativo a las tasas, el producto de las tasas devengadas en virtud del Protocolo de Madrid contemplado en el artículo 140 para un registro internacional que designe a las Comunidades Europeas así como otros pagos realizados a las Partes contratantes del Protocolo de Madrid, el producto de las tasas devengadas en virtud del Acta de Ginebra contemplada en el artículo 106 *quater* del Reglamento (CE) n° 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios ⁽¹⁾, para un registro internacional que designe a la Comunidad Europea así como otros pagos realizados a las Partes contratantes del Acta de Ginebra, y, en la medida necesaria, una subvención que se consignará en el presupuesto general de las Comunidades Europeas, sección «Comisión», en una línea presupuestaria específica.

Artículo 140

Elaboración del presupuesto

1. El presidente elaborará cada año un estado de los ingresos y de los gastos de la Oficina previstos para el ejercicio siguiente y los transmitirá al Comité presupuestario, junto con la plantilla de personal, el 31 de marzo como muy tarde.

⁽¹⁾ DO L 3 de 5.1.2002, p. 1.

2. Siempre que las previsiones presupuestarias comprendan una subvención comunitaria, el Comité presupuestario transmitirá sin demora el estado de previsiones a la Comisión, que lo transmitirá a la autoridad presupuestaria de las Comunidades. La Comisión podrá adjuntar a este estado un dictamen que contenga previsiones divergentes.

3. El Comité presupuestario aprobará el presupuesto, que comprenderá también la plantilla de personal de la Oficina. Cuando las previsiones presupuestarias incluyan una subvención a cargo del presupuesto general de las Comunidades, el presupuesto de la Oficina se ajustará, si procede.

Artículo 141

Auditoría y control

1. En la Oficina se creará una función de auditoría interna que deberá ejercerse respetando las normas internacionales pertinentes. El auditor interno, nombrado por el Presidente, será responsable ante este de la verificación del buen funcionamiento de los sistemas y procedimientos de ejecución del presupuesto de la Oficina.

2. El auditor interno asesorará al Presidente sobre el control de riesgos, emitiendo dictámenes independientes sobre la calidad de los sistemas de gestión y control y formulando recomendaciones para mejorar las condiciones de ejecución de las operaciones y promover una buena gestión financiera.

3. Incumbirá al ordenador la responsabilidad de implantar sistemas y procedimientos de control interno adaptados a la ejecución de sus tareas.

Artículo 142

Verificación de cuentas

1. El 31 de marzo de cada año como muy tarde, el presidente remitirá a la Comisión, al Parlamento Europeo, al Comité presupuestario y al Tribunal de Cuentas las cuentas de la totalidad de los ingresos y de los gastos de la Oficina para el ejercicio concluido. El Tribunal de Cuentas las examinará con arreglo al artículo 248 del Tratado.

2. El Comité presupuestario aprobará la gestión del presidente de la Oficina en la ejecución del presupuesto.

Artículo 143

Disposiciones financieras

El Comité presupuestario, previo dictamen de la Comisión y del Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas, adoptará las disposiciones financieras internas, especificando en particular las modalidades relativas al establecimiento y la ejecución del presupuesto de la Oficina. Las disposiciones financieras se inspirarán, en la medida en que ello sea compatible con el carácter propio de la Oficina, en los reglamentos financieros adoptados para otros organismos creados por la Comunidad.

Artículo 144

Reglamento relativo a las tasas

1. El reglamento relativo a las tasas fijará en particular la cuantía de las tasas y el modo de recaudación de las mismas.

2. La cuantía de las tasas deberá fijarse de tal manera que los ingresos correspondientes permitan asegurar, en principio, el equilibrio del presupuesto de la Oficina.

3. El reglamento relativo a las tasas se adoptará y modificará con arreglo al procedimiento a que se refiere el artículo 163, apartado 2.

TÍTULO XIII

REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

SECCIÓN 1

Disposiciones generales

Artículo 145

Aplicación de las disposiciones

Salvo disposición en contrario del presente título, el presente Reglamento y sus reglamentos de ejecución se aplicarán a las solicitudes de registro internacional efectuadas en virtud del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 (denominados en lo sucesivo «las solicitudes internacionales» y «el Protocolo de Madrid», respectivamente) basadas en una solicitud de marca comunitaria o en una marca comunitaria, y a los registros de marcas en el registro internacional gestionado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (denominados en lo sucesivo «los registros internacionales» y «la Oficina Internacional», respectivamente) que designen a la Comunidad Europea.

SECCIÓN 2

Registro internacional basado en solicitudes de marca comunitaria y en marcas comunitarias

Artículo 146

Presentación de una solicitud internacional

1. Se deberán presentar ante la Oficina las solicitudes internacionales efectuadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 del Protocolo de Madrid que se basen en solicitudes de marca comunitaria o en marcas comunitarias.

2. Cuando una solicitud internacional sea presentada antes de que la marca en la que se base el registro internacional haya sido registrada como marca comunitaria, el solicitante del registro internacional deberá indicar si este ha de basarse en una solicitud o en un registro de marca comunitaria. Si el registro internacional ha de basarse en una marca comunitaria una vez

que esta haya sido registrada, se considerará que la solicitud internacional se ha recibido en la Oficina en la fecha de registro de la marca comunitaria.

Artículo 147

Forma y contenido de la solicitud internacional

1. La solicitud internacional se presentará en una de las lenguas oficiales de la Comunidad Europea por medio de un formulario suministrado por la Oficina. Salvo que el solicitante especifique lo contrario en dicho formulario al presentar la solicitud internacional, la Oficina se comunicará con el solicitante en la lengua de la solicitud mediante formularios normalizados.

2. Cuando la solicitud internacional se presente en una lengua distinta de las lenguas autorizadas por el Protocolo de Madrid, el solicitante deberá indicar una segunda lengua entre estas últimas. En esta segunda lengua, la Oficina presentará la solicitud internacional a la Oficina Internacional.

3. Cuando la solicitud internacional se presente en una lengua distinta de las lenguas autorizadas por el Protocolo de Madrid para la presentación de solicitudes internacionales, el solicitante podrá proporcionar una traducción de la lista de productos o de servicios en la lengua en la que deba presentarse la solicitud internacional a la Oficina Internacional con arreglo al apartado 2.

4. La Oficina remitirá lo antes posible a la Oficina Internacional la solicitud internacional.

5. La presentación de una solicitud internacional estará sujeta al pago de una tasa a la Oficina. En el caso al que se hace referencia en el artículo 146, apartado 2, segunda frase, la tasa deberá abonarse en la fecha de registro de la marca comunitaria. La solicitud no se considerará presentada hasta que no se haya abonado la tasa.

6. La solicitud internacional habrá de cumplir las condiciones relativas a la misma previstas en el reglamento de ejecución.

Artículo 148

Inscripción en los expedientes y en el registro

1. La fecha y número de un registro internacional basado en una solicitud de marca comunitaria se deberán inscribir en el expediente de dicha solicitud. En el caso de que la solicitud dé lugar a una marca comunitaria, se deberán inscribir en el registro la fecha y el número del registro internacional.

2. La fecha y número de un registro internacional basado en una marca comunitaria se deberán inscribir en el registro.

Artículo 149

Solicitud de extensión territorial posterior al registro internacional

Toda solicitud de extensión territorial presentada con posterioridad al registro internacional de conformidad con el artículo

3 *ter*, apartado 2, del Protocolo de Madrid se podrá presentar a través de la Oficina. La solicitud deberá presentarse en la lengua en la que se haya presentado la solicitud internacional en aplicación del artículo 147.

Artículo 150

Tasas internacionales

Cualquier tasa que se haya de abonar a la Oficina Internacional en virtud del Protocolo de Madrid deberá abonarse directamente a la misma.

SECCIÓN 3

Registros internacionales que designan a la Comunidad Europea

Artículo 151

Efectos de los registros internacionales que designan a la Comunidad Europea

1. Los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea producirán, a partir de la fecha de registro a que se refiere el artículo 3, apartado 4, del Protocolo de Madrid o de la fecha de la posterior designación de la Comunidad Europea dispuesta en el artículo 3 *ter*, apartado 2, de dicho Protocolo, el mismo efecto que las solicitudes de marca comunitaria.

2. En caso de que no se haya notificado denegación alguna de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, apartados 1 y 2, del Protocolo de Madrid o de que dicha denegación se haya retirado, el registro internacional de una marca que designe a la Comunidad Europea producirá, a partir de la fecha contemplada en el apartado 1, el mismo efecto que el registro de una marca como marca comunitaria.

3. A efectos de la aplicación del artículo 9, apartado 3, la publicación de las indicaciones del registro internacional que designa a la Comunidad Europea con arreglo al artículo 152, apartado 1, sustituirá a la publicación de una solicitud de marca comunitaria, y la publicación a que se refiere el artículo 152, apartado 2, sustituirá a la publicación del registro de una marca comunitaria.

Artículo 152

Publicación

1. La Oficina publicará la fecha de registro de una marca que designe a la Comunidad Europea de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, apartado 4, del Protocolo de Madrid o la fecha de la posterior extensión a la Comunidad Europea con arreglo al artículo 3 *ter*, apartado 2, del Protocolo de Madrid, la lengua de presentación de la solicitud internacional y la segunda lengua indicada por el solicitante, el número del registro

internacional y la fecha de publicación de este registro en la gaceta periódica de la Oficina Internacional, y una reproducción de la marca y de los números de las clases de bienes o de servicios respecto de los que se solicita la protección.

2. En caso de que no se haya notificado denegación alguna de protección de un registro internacional que designe a la Comunidad Europea con arreglo al artículo 5, apartados 1 y 2, del Protocolo de Madrid o de que se haya retirado dicha denegación, la Oficina publicará este extremo, junto con el número del registro internacional, y, cuando proceda, la fecha de publicación del mismo en la gaceta de la Oficina Internacional.

Artículo 153

Antigüedad

1. El solicitante de un registro internacional que designe a la Comunidad Europea podrá reivindicar, en la solicitud internacional, la antigüedad de una marca anterior registrada en un Estado miembro, incluidas las marcas registradas en los países del Benelux, o registrada con arreglo a acuerdos internacionales con efecto en un Estado miembro, como se establece en el artículo 34.

2. A partir de la fecha de publicación de los efectos de un registro internacional que designe a la Comunidad Europea, con arreglo al artículo 152, apartado 2, el titular de dicho registro podrá reivindicar ante la Oficina la antigüedad de una marca anterior registrada en un Estado miembro, incluidas las marcas registradas en los países del Benelux, o registrada con arreglo a acuerdos internacionales con efecto en un Estado miembro, como se establece en el artículo 35. La Oficina informará de ello a la Oficina Internacional.

Artículo 154

Examen relativo a los motivos de denegación absolutos

1. Los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea estarán sujetos a examen de los motivos de denegación absolutos, siguiendo el mismo procedimiento que las solicitudes de marcas comunitarias.

2. No se denegará la protección de un registro internacional sin haber ofrecido a su titular la posibilidad de renunciar o limitar la protección respecto de la Comunidad Europea o de presentar sus observaciones.

3. La denegación de protección sustituirá a la denegación de una solicitud de marca comunitaria.

4. En caso de que se deniegue la protección de un registro internacional mediante una decisión definitiva con arreglo al presente artículo o de que el titular del registro internacional haya renunciado a la protección respecto de la Comunidad Europea con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2, la Oficina deberá devolver al titular del registro internacional una parte de la tasa individual que se establezca en el reglamento de ejecución.

Artículo 155

Búsqueda

1. Una vez que la Oficina haya recibido la notificación de un registro internacional que designe a la Comunidad Europea, redactará un informe de búsqueda comunitaria, como se establece en el artículo 38, apartado 1.

2. Tan pronto como la Oficina haya recibido la notificación de un registro internacional que designe a la Comunidad Europea, remitirá copia de la misma al servicio central de la propiedad industrial de los Estados miembros que hayan comunicado a la Oficina su decisión de llevar a cabo una búsqueda en su propio registro de marcas, como se establece en el artículo 38, apartado 2.

3. El artículo 38, apartados 3 a 6, se aplicarán por analogía.

4. La Oficina informará a los titulares de cualesquiera marcas comunitarias anteriores o solicitudes de marca comunitaria mencionadas en el informe de búsqueda comunitaria de la publicación del registro internacional que designe a la Comunidad Europea, como se establece en el artículo 152, apartado 1.

Artículo 156

Oposición

1. Los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea estarán sujetos a oposición de la misma forma que las solicitudes de marca comunitaria publicadas.

2. El escrito de oposición se presentará dentro de un plazo de tres meses que empezará a contar a los seis meses de la fecha de la publicación efectuada con arreglo a lo establecido en el artículo 152, apartado 1. Hasta que no se haya abonado la tasa de oposición no se considerará debidamente presentada la oposición.

3. La denegación de protección sustituirá a la denegación de una solicitud de marca comunitaria.

4. En caso de que se deniegue la protección de un registro internacional mediante una decisión definitiva con arreglo al presente artículo o de que el titular del registro internacional haya renunciado a la protección respecto de la Comunidad Europea antes de que se haya adoptado una decisión definitiva con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo, la Oficina deberá devolver al titular del registro internacional una parte de la tasa individual que se establezca en el reglamento de ejecución.

Artículo 157

Sustitución de un registro de marca comunitaria por un registro internacional

Previo petición, la Oficina anotará en el Registro que se considera que una marca comunitaria ha sido sustituida por un registro internacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 bis del Protocolo de Madrid.

*Artículo 158***Anulación de los efectos del registro internacional**

1. Los efectos de los registros internacionales que designa la Comunidad Europea podrán ser declarados nulos.

2. La solicitud de anulación de los efectos de los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea, sustituirán a las solicitudes de declaración de caducidad a que se refiere el artículo 51 o de nulidad a que se refiere el artículo 52 o el artículo 53.

*Artículo 159***Transformación de una designación de la Comunidad Europea efectuada mediante un registro internacional en una solicitud de marca nacional o en una designación de Estados miembros**

1. Cuando se haya denegado o deje de surtir efecto una designación de la Comunidad Europea efectuada mediante un registro internacional, el titular del registro internacional podrá solicitar la transformación de la designación de la Comunidad Europea:

- a) en solicitud de marca nacional con arreglo a los artículos 112, 113 y 114, o
- b) en designación de un Estado miembro parte del Protocolo de Madrid o del Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, adoptado en Madrid el 14 de abril de 1891, revisado y modificado (denominado en lo sucesivo «el Arreglo de Madrid»), siempre que en la fecha en que se solicitó la transformación haya sido posible designar a dicho Estado miembro directamente con arreglo al Protocolo de Madrid o al Arreglo de Madrid. Se aplicarán los artículos 112 a 114.

2. A la solicitud de marca nacional o a la designación de un Estado miembro parte del Protocolo de Madrid o del Arreglo de Madrid resultantes de la transformación de la designación de la Comunidad Europea efectuada mediante un registro internacional, le corresponderá, en el Estado miembro de que se trate, la fecha del registro internacional a que se refiere el artículo 3, apartado 4, del Protocolo de Madrid o la fecha de la extensión a la Comunidad Europea con arreglo al artículo 3 *ter*, apartado 2, del Protocolo de Madrid, si esta última se llevó a efecto después del registro internacional, o la fecha de prioridad de dicho registro y, en su caso, la antigüedad de una marca de dicho Estado reivindicada con arreglo al artículo 153.

3. Se deberá publicar la solicitud de transformación.

*Artículo 160***Utilización de una marca objeto de un registro internacional**

A efectos de la aplicación del artículo 15, apartado 1, del artículo 42, apartado 2, del artículo 51, apartado 1, letra a), y del artículo 57, apartado 2, la fecha de publicación a que se refiere el artículo 152, apartado 2, sustituirá a la fecha de registro con miras al establecimiento de la fecha a partir de la cual la marca

objeto de un registro internacional que designe a la Comunidad Europea deba ser puesta genuinamente en uso en la Comunidad.

*Artículo 161***Transformación**

1. Sin perjuicio del apartado 2, las disposiciones aplicables a las solicitudes de marca comunitaria se aplicarán *mutatis mutandis* a las solicitudes de transformación de un registro internacional en solicitud de marca comunitaria con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 *quinquies* del Protocolo de Madrid.

2. Cuando la solicitud de transformación se refiera a un registro internacional que designe a la Comunidad Europea cuyas indicaciones hayan sido publicadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 152, apartado 2, no serán de aplicación los artículos 37 a 42.

TÍTULO XIV

DISPOSICIONES FINALES

*Artículo 162***Disposiciones comunitarias de ejecución**

1. Las normas de desarrollo del presente Reglamento se fijarán mediante un reglamento de ejecución.

2. Además de las tasas establecidas en los artículos precedentes, se percibirán tasas, según las normas de desarrollo establecidas en el reglamento de ejecución, en los casos que se enumeran a continuación:

- a) pago fuera de plazo de la tasa de registro;
- b) expedición de una copia del certificado de registro;
- c) inscripción de una licencia o de otro derecho sobre una marca comunitaria;
- d) inscripción de una licencia o de otro derecho sobre una solicitud de marca comunitaria;
- e) cancelación de la inscripción de una licencia o de otro derecho;
- f) modificación de una marca comunitaria registrada;
- g) expedición de un extracto del registro;
- h) consulta pública de los expedientes;
- i) expedición de copias de los documentos de los expedientes;
- j) expedición de copias autenticadas de la solicitud;
- k) comunicación de informaciones contenidas en un expediente;
- l) revisión de la fijación de los gastos procesales que deben devolverse.

3. El reglamento de ejecución y el reglamento de procedimiento de las salas de recurso se adoptarán y modificarán con arreglo al procedimiento a que se refiere el artículo 163, apartado 2.

Artículo 163

Creación de un comité y procedimiento de adopción de los reglamentos de ejecución

1. La Comisión estará asistida por un Comité, denominado «Comité para asuntos relativos a las tasas, a las reglas de ejecución y al procedimiento de las salas de recurso de la Oficina de armonización del mercado interior (marcas, diseños y modelos)».

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE.

El plazo contemplado en el artículo 5, apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

Artículo 164

Compatibilidad con otras disposiciones del Derecho comunitario

Las disposiciones del Reglamento (CE) n° 510/2006 y, en particular, su artículo 14, no se verán afectadas por el presente Reglamento.

Artículo 165

Disposiciones relativas a la ampliación de la Comunidad

1. A partir de la fecha de adhesión de Bulgaria, la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia (en lo sucesivo denominados «nuevo Estado miembro», «nuevos Estados miembros»), una marca comunitaria registrada o solicitada con arreglo al presente Reglamento antes de las fechas respectivas de adhesión se extenderá al territorio de dichos Estados miembros para tener el mismo efecto en toda la Comunidad.

2. El registro de una marca comunitaria que sea objeto de solicitud en la fecha de adhesión no podrá denegarse por ninguno de los motivos de denegación absolutos enumerados en el artículo 7, apartado 1, si tales motivos son aplicables simplemente a causa de la adhesión de un nuevo Estado miembro.

3. Si se presentare una solicitud de registro de una marca comunitaria durante los seis meses previos a la fecha de

adhesión, podrá presentarse oposición de conformidad con el artículo 41 en caso de que antes de la adhesión se hubiera adquirido en un nuevo Estado miembro una marca anterior u otro derecho anterior en el sentido del artículo 8, a condición de que fuese adquirida de buena fe y de que la fecha de presentación o, en su caso, la fecha de prioridad o la fecha de adquisición en el nuevo Estado miembro de la marca anterior u otro derecho anterior sea previa a la fecha de presentación o, en su caso, a la fecha de prioridad de la marca comunitaria solicitada.

4. Una marca comunitaria registrada en la fecha contemplada en el apartado 1 no podrá ser declarada nula:

- a) de conformidad con el artículo 52 si las causas de invalidez fuesen aplicables al caso tan solo por razón de la adhesión de un nuevo Estado miembro;
- b) de conformidad con el artículo 53, apartados 1 y 2, si el derecho nacional previo hubiese sido registrado, solicitado o adquirido en un nuevo Estado miembro antes de la fecha de la adhesión.

5. La utilización de una marca comunitaria contemplada en el apartado 1 podrá prohibirse de conformidad con los artículos 110 y 111 en caso de que una marca anterior u otro derecho anterior hubiesen sido registrados, solicitados o adquiridos de buena fe en el nuevo Estado miembro antes de la fecha de adhesión de dicho Estado o, en su caso con una fecha de prioridad anterior a la adhesión de dicho Estado miembro.

Artículo 166

Derogación

Queda derogado el Reglamento (CE) n° 40/94 modificado por los actos enumerados en el anexo I.

Las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al presente Reglamento y se leerán con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo II.

Artículo 167

Entrada en vigor

1. El presente Reglamento entrará en vigor los veinte días de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

2. Los Estados miembros pondrán en vigor las medidas necesarias para la aplicación de los artículos 95 y 114 en un plazo de tres años a partir de la entrada en vigor del Reglamento (CE) n° 40/94.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 26 de febrero de 2009.

Por el Consejo

El Presidente

I. LANGER

ANEXO I

**Reglamento derogado con sus modificaciones sucesivas
(a que se refiere el artículo 166)**

Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo
(DO L 11 de 14.1.1994, p. 1).

Reglamento (CE) n° 3288/94 del Consejo
(DO L 349 de 31.12.1994, p. 83).

Reglamento (CE) n° 807/2003 del Consejo
(DO L 122 de 16.5.2003, p. 36).

Únicamente el punto 48 del anexo III

Reglamento (CE) n° 1653/2003 del Consejo
(DO L 245 de 29.9.2003, p. 36).

Reglamento (CE) n° 1992/2003 del Consejo
(DO L 296 de 14.11.2003, p. 1).

Reglamento (CE) n° 422/2004 del Consejo
(DO L 70 de 9.3.2004, p. 1).

Reglamento (CE) n° 1891/2006 del Consejo
(DO L 386 de 29.12.2006, p. 14).

Únicamente el artículo 1

Anexo II, parte 4 C I del Acta de adhesión de 2003
(DO L 236 de 23.9.2003, p. 342).

Anexo II, punto i, I del Acta de adhesión de 2005
(DO L 157 de 21.6.2005, p. 231).

ANEXO II

Tabla de correspondencias

Reglamento (CE) nº 40/94	Presente Reglamento
Artículos 1 a 14	Artículos 1 a 14
Artículo 15, apartado 1	Artículo 15, apartado 1, párrafo primero
Artículo 15, apartado 2, frase introductoria	Artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, frase introductoria
Artículo 15, apartado 2, letra a)	Artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a)
Artículo 15, apartado 2, letra b)	Artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra b)
Artículo 15, apartado 3	Artículo 15, apartado 2
Artículos 16 a 36	Artículos 16 a 36
Artículo 37	—
Artículo 38	Artículo 37
Artículo 39	Artículo 38
Artículo 40	Artículo 39
Artículo 41	Artículo 40
Artículo 42	Artículo 41
Artículo 43	Artículo 42
Artículo 44	Artículo 43
Artículo 44 bis	Artículo 44
Artículos 45 a 48	Artículos 45 a 48
Artículo 48 bis	Artículo 49
Artículo 49	Artículo 50
Artículo 50	Artículo 51
Artículo 51	Artículo 52
Artículo 52	Artículo 53
Artículo 53	Artículo 54
Artículo 54	Artículo 55
Artículo 55	Artículo 56
Artículo 56	Artículo 57
Artículo 57	Artículo 58
Artículo 58	Artículo 59
Artículo 59	Artículo 60
Artículo 60	Artículo 61
Artículo 60 bis	Artículo 62
Artículo 61	Artículo 63
Artículo 62	Artículo 64
Artículo 63	Artículo 65
Artículo 64	Artículo 66
Artículo 65	Artículo 67
Artículo 66	Artículo 68
Artículo 67	Artículo 69
Artículo 68	Artículo 70
Artículo 69	Artículo 71
Artículo 70	Artículo 72
Artículo 71	Artículo 73
Artículo 72	Artículo 74

Reglamento (CE) n° 40/94	Presente Reglamento
Artículo 73	Artículo 75
Artículo 74	Artículo 76
Artículo 75	Artículo 77
Artículo 76	Artículo 78
Artículo 77	Artículo 79
Artículo 77 bis	Artículo 80
Artículo 78	Artículo 81
Artículo 78 bis	Artículo 82
Artículo 79	Artículo 83
Artículo 80	Artículo 84
Artículo 81	Artículo 85
Artículo 82	Artículo 86
Artículo 83	Artículo 87
Artículo 84	Artículo 88
Artículo 85	Artículo 89
Artículo 86	Artículo 90
Artículo 87	Artículo 91
Artículo 88	Artículo 92
Artículo 89	Artículo 93
Artículo 90	Artículo 94
Artículo 91	Artículo 95
Artículo 92	Artículo 96
Artículo 93	Artículo 97
Artículo 94, apartado 1, frase introductoria	Artículo 98, apartado 1, frase introductoria
Artículo 94, apartado 1, primer guión	Artículo 98, apartado 1, letra a)
Artículo 94, apartado 1, segundo guión	Artículo 98, apartado 1, letra b)
Artículo 94, apartado 2	Artículo 98, apartado 2
Artículo 95	Artículo 99
Artículo 96	Artículo 100
Artículo 97	Artículo 101
Artículo 98	Artículo 102
Artículo 99	Artículo 103
Artículo 100	Artículo 104
Artículo 101	Artículo 105
Artículo 102	Artículo 106
Artículo 103	Artículo 107
Artículo 104	Artículo 108
Artículo 105	Artículo 109
Artículo 106	Artículo 110
Artículo 107	Artículo 111
Artículo 108	Artículo 112
Artículo 109	Artículo 113
Artículo 110	Artículo 114
Artículo 111	Artículo 115
Artículo 112	Artículo 116
Artículo 113	Artículo 117
Artículo 114	Artículo 118

Reglamento (CE) n° 40/94	Presente Reglamento
Artículo 115	Artículo 119
Artículo 116	Artículo 120
Artículo 117	Artículo 121
Artículo 118	Artículo 122
Artículo 118 <i>bis</i>	Artículo 123
Artículo 119	Artículo 124
Artículo 120	Artículo 125
Artículo 121, apartados 1 y 2	Artículo 126, apartados 1 y 2
Artículo 121, apartado 3	—
Artículo 121, apartado 4	Artículo 126, apartado 3
Artículo 121, apartado 5	Artículo 126, apartado 4
Artículo 121, apartado 6	Artículo 126, apartado 5
Artículo 122	Artículo 127
Artículo 123	Artículo 128
Artículo 124	Artículo 129
Artículo 125	Artículo 130
Artículo 126	Artículo 131
Artículo 127	Artículo 132
Artículo 128	Artículo 133
Artículo 129	Artículo 134
Artículo 130	Artículo 135
Artículo 131	Artículo 136
Artículo 132	Artículo 137
Artículo 133	Artículo 138
Artículo 134	Artículo 139
Artículo 135	Artículo 140
Artículo 136	Artículo 141
Artículo 137	Artículo 142
Artículo 138	Artículo 143
Artículo 139	Artículo 144
Artículo 140	Artículo 145
Artículo 141	Artículo 146
Artículo 142	Artículo 147
Artículo 143	Artículo 148
Artículo 144	Artículo 149
Artículo 145	Artículo 150
Artículo 146	Artículo 151
Artículo 147	Artículo 152
Artículo 148	Artículo 153
Artículo 149	Artículo 154
Artículo 150	Artículo 155
Artículo 151	Artículo 156
Artículo 152	Artículo 157
Artículo 153	Artículo 158
Artículo 154	Artículo 159
Artículo 155	Artículo 160
Artículo 156	Artículo 161

Reglamento (CE) n° 40/94	Presente Reglamento
Artículo 157, apartado 1	Artículo 162, apartado 1
Artículo 157, apartado 2, frase introductoria	Artículo 162, apartado 2, frase introductoria
Artículo 157, apartado 2, punto 2	Artículo 162, apartado 2, letra a)
Artículo 157, apartado 2, punto 3	Artículo 162, apartado 2, letra b)
Artículo 157, apartado 2, punto 5	Artículo 162, apartado 2, letra c)
Artículo 157, apartado 2, punto 6	Artículo 162, apartado 2, letra d)
Artículo 157, apartado 2, punto 7	Artículo 162, apartado 2, letra e)
Artículo 157, apartado 2, punto 8	Artículo 162, apartado 2, letra f)
Artículo 157, apartado 2, punto 9	Artículo 162, apartado 2, letra g)
Artículo 157, apartado 2, punto 10	Artículo 162, apartado 2, letra h)
Artículo 157, apartado 2, punto 11	Artículo 162, apartado 2, letra i)
Artículo 157, apartado 2, punto 12	Artículo 162, apartado 2, letra j)
Artículo 157, apartado 2, punto 13	Artículo 162, apartado 2, letra k)
Artículo 157, apartado 2, punto 14	Artículo 162, apartado 2, letra l)
Artículo 157, apartado 3	Artículo 162, apartado 3
Artículo 158	Artículo 163
Artículo 159	Artículo 164
Artículo 159 <i>bis</i> , apartados 1, 2 y 3	Artículo 165, apartados 1, 2 y 3
Artículo 159 <i>bis</i> , apartado 4, frase introductoria	Artículo 165, apartado 4, frase introductoria
Artículo 159 <i>bis</i> , apartado 4, primer guión	Artículo 165, apartado 4, letra a)
Artículo 159 <i>bis</i> , apartado 4, segundo guión	Artículo 165, apartado 4, letra b)
Artículo 159 <i>bis</i> , apartado 5	Artículo 165, apartado 5
—	Artículo 166
Artículo 160, apartado 1	Artículo 167, apartado 1
Artículo 160, apartado 2	Artículo 167, apartado 2
Artículo 160, apartados 3 y 4	—
—	Anexo I
—	Anexo II