

**REGLAMENTO (CE) Nº 1041/2005 DE LA COMISIÓN**

**de 29 de junio de 2005**

**que modifica el Reglamento (CE) nº 2868/95 por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria**

**(Texto pertinente a efectos del EEE)**

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria<sup>(1)</sup>, y, en particular, su artículo 157,

Considerando lo siguiente:

- (1) De conformidad con el Reglamento (CE) nº 40/94, es necesario adoptar medidas técnicas para la aplicación de las disposiciones relativas al formulario normalizado en los informes de búsqueda, la división de la aplicación y el registro, la revocación de decisiones, los poderes y las resoluciones adoptadas por un solo miembro de la División de oposición o de la División de anulación.
- (2) A partir del 10 de marzo de 2008, el sistema de búsqueda seguirá siendo obligatorio para las marcas comunitarias, pero debería ser facultativo, previo pago de una tasa, para las búsquedas en los registros de marcas de los Estados miembros que hayan notificado su propia decisión de realizar una búsqueda. Se establece aquí un formulario normalizado que incluye los elementos fundamentales para el informe de búsqueda, con vistas a mejorar la calidad y la uniformidad de éste.
- (3) Las declaraciones de división y de registro han de cumplir lo establecido en el presente Reglamento. La nueva revocación *ex officio* de una resolución o una inscripción en el Registro por parte de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (en lo sucesivo, «la Oficina») debe respetar el procedimiento específico establecido en el presente Reglamento. Se especifican los casos excepcionales en los que un poder es obligatorio. Asimismo, se establece una lista de los únicos casos en los que una resolución puede ser adoptada por un solo miembro de la División de oposición o de la División de anulación.
- (4) Además, conviene modificar las reglas vigentes a fin de mejorar o aclarar el procedimiento de registro. Deberían modificarse también algunos puntos del procedimiento, sin cambiar la base del sistema.
- (5) Al objeto de tener en cuenta las particularidades y prestaciones del procedimiento de presentación por medios electrónicos, se modifican las siguientes disposiciones:

regla 1, apartado 1, letra c), regla 3, apartado 2, regla 61, regla 72, apartado 4, regla 79, regla 82, y regla 89, apartados 1 y 2.

- (6) La presentación y la publicación electrónicas de las solicitudes de marca comunitaria facilitarían la presentación de marcas en general y, en particular, mejorarían la presentación de marcas consistentes en colores o sonidos, mediante una representación de la marca clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. El presidente de la Oficina debería establecer las condiciones técnicas, en particular el formato de los datos de los archivos sonoros. La presentación electrónica de marcas consistentes en sonidos puede ir acompañada de un archivo electrónico sonoro que, a su vez, puede incluirse en la publicación electrónica de las solicitudes de marca comunitaria para facilitar el acceso público al propio sonido.
- (7) Convendría reformular íntegramente las disposiciones relativas al procedimiento de oposición, al objeto de especificar los requisitos de admisibilidad, determinar claramente las consecuencias jurídicas de las irregularidades y establecer las disposiciones según el orden cronológico de los procedimientos.
- (8) Según la nueva competencia de la Oficina de examinar la admisibilidad de la transformación, el rechazo de una petición de transformación puede ser parcial, ya que dicha transformación puede ser aceptable para algunos Estados miembros e inadmisibles para otros. Además, convendría añadir algunos criterios que han de utilizarse para examinar los motivos absolutos en relación con la lengua de un Estado miembro.
- (9) En lo que se refiere a los gastos que debe soportar la parte vencida en los procedimientos de oposición y anulación, deberían limitarse los gastos reembolsables derivados de la representación, pero convendría aumentar ligeramente las cuantías máximas vigentes, habida cuenta del tiempo transcurrido desde la adopción del Reglamento de ejecución. No deberían aplicarse dichos importes máximos cuando se cite a testigos y peritos, sino que, en tales casos, los gastos reembolsables deberían constar de los importes reales que dichos testigos y peritos reclamen.
- (10) Por consiguiente, conviene modificar en consecuencia el Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> DO L 11 de 14.1.1994, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) nº 422/2004 (DO L 70 de 9.3.2004, p. 1).

<sup>(2)</sup> DO L 303 de 15.12.1995, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) nº 782/2004 (DO L 123 de 27.4.2004, p. 88).

- (11) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del 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).

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

#### Artículo 1

El artículo 1 del Reglamento (CE) n° 2868/95 queda modificado como sigue:

**1) Se modificará la regla 1, apartado 1, de la manera siguiente:**

a) se sustituirá la letra b) por el texto siguiente:

«b) la mención del nombre, dirección y nacionalidad del solicitante, así como del Estado en el que tenga su domicilio, su sede o un establecimiento. Las personas físicas se designarán por su nombre y apellidos. Las personas jurídicas, así como las entidades jurídicas a las que se refiere el artículo 3 del Reglamento, se designarán mediante su denominación oficial, que incluirá la forma jurídica de la entidad y se podrá abreviar de manera usual. Se podrán indicar los números de teléfono y fax, la dirección de correo electrónico, así como cualesquiera otros datos de los medios a través de los cuales el solicitante acepte recibir comunicaciones. En principio, no se deberá mencionar más de una dirección por solicitante; cuando se indiquen varias direcciones, únicamente se tomará en consideración la primera, a no ser que el solicitante designe otra dirección como dirección para notificaciones;»;

b) en la letra c), se añadirá la frase siguiente:

«, o una referencia a la lista de los productos y servicios de una solicitud de marca comunitaria anterior;»;

c) se sustituirá la letra k) por el texto siguiente:

«k) la firma del solicitante o su representante de conformidad con la regla 79;»;

d) se añadirá la letra l):

«l) cuando proceda, la petición del informe de búsqueda al que se hace referencia en el artículo 39, apartado 2, del Reglamento.».

**2) Se modificará la regla 3 de la manera siguiente:**

a) se sustituirá el apartado 2 por el texto siguiente:

«2. En todos aquellos casos distintos de los contemplados en el apartado 1, salvo en los casos en los que la solicitud se presente por medios electrónicos, la marca

deberá reproducirse en hoja aparte, separada de aquélla en la que figure el texto de la solicitud. Las dimensiones de la hoja en la que se reproduzca la marca no serán superiores al formato DIN A 4 (29,7 cm × 21 cm) y la superficie utilizada para la reproducción (formato de la composición) no excederá de 26,2 cm × 17 cm. A la izquierda se dejará un margen de al menos 2,5 cm. En los casos en que no sea evidente, se indicará la posición correcta de la marca con la mención «parte superior» en cada reproducción. La calidad de la reproducción de la marca deberá permitir su reducción o ampliación al formato de la publicación en el boletín de marcas comunitarias, de 8 cm × 16 cm como máximo.»;

b) se sustituirán los apartados 5 y 6 por los siguientes:

«5. Cuando se solicite el registro en color, la representación de la marca contemplada en el apartado 2 consistirá en la reproducción en color de la marca. También se indicarán, por escrito, los colores que figuren en la marca y se podrá añadir la referencia a un código de color reconocido.

6. Cuando se solicite el registro de una marca sonora, la representación de la marca consistirá en una representación gráfica del sonido, en concreto, una notación musical; cuando la solicitud se presente por medios electrónicos, podrá ir acompañada de un archivo electrónico que contenga el sonido. El presidente de la Oficina determinará los formatos y el tamaño máximo del archivo electrónico.».

**3) Se sustituirá la regla 4 por el texto siguiente:**

«Regla 4

#### Tasas de solicitud

La solicitud dará lugar al pago de:

- a) una tasa de base;
- b) una tasa por cada clase que exceda de tres a la que pertenezcan los productos o servicios de conformidad con lo dispuesto en la regla 2;
- c) una tasa de búsqueda, cuando proceda.».

**4) Se insertará la siguiente regla 5 bis:**

«Regla 5 bis

#### Informe de búsqueda

Para la elaboración de los informes de búsqueda se utilizará un formulario normalizado que contenga, al menos, la siguiente información:

- a) el nombre de los servicios centrales de la propiedad industrial que han llevado a cabo la búsqueda;

- b) el número de las solicitudes o registros de la marca mencionada en el informe de búsqueda;
- c) la fecha de solicitud y, cuando proceda, la fecha de prioridad de las solicitudes o registros de la marca mencionada en el informe de búsqueda;
- d) la fecha de registro de la marca mencionada en el informe de búsqueda;
- e) el nombre y la dirección de contacto del titular de las solicitudes o registros de las marcas mencionadas en el informe de búsqueda;
- f) una representación de las marcas solicitadas o registradas mencionadas en el informe de búsqueda;
- g) una indicación de las clases, según la clasificación del Arreglo de Niza, para las cuales se han solicitado o registrado marcas nacionales anteriores o de los productos y servicios para los cuales se han solicitado o registrado las marcas mencionadas en el informe de búsqueda.».

5) **En la regla 6, apartado 1, se añadirá el texto siguiente:**

«Si la solicitud anterior es una solicitud de marca comunitaria, la Oficina incluirá *ex officio* una copia de dicha solicitud anterior en el expediente de la solicitud de marca comunitaria.».

6) **Se sustituirá la regla 8, apartado 2, por el texto siguiente:**

«2. En el caso de que el solicitante desee reivindicar la antigüedad de una o varias marcas registradas anteriores, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento, con posterioridad a la presentación de la solicitud, se dispondrá de un plazo de dos meses a partir de la fecha de presentación para remitir la declaración de antigüedad en la que se indique el Estado o Estados miembros en los que esté registrada la marca o para los que esté registrada, el número y la fecha de presentación del registro correspondiente, así como los productos y servicios para los que esté registrada la marca. Los documentos justificativos exigidos en el apartado 1 se remitirán a la Oficina en un plazo de tres meses a partir de la recepción de la declaración de antigüedad.».

7) **Se sustituirá la regla 10 por el texto siguiente:**

«Regla 10

**Búsqueda por parte de Oficinas nacionales**

1. Cuando, en la solicitud de marca comunitaria, no se solicite el informe de búsqueda mencionado en el artículo 39, apartado 2, del Reglamento o cuando no se proceda al pago de la tasa de búsqueda mencionada en la regla 4, letra c), en el plazo establecido para el pago de la tasa de base, la

solicitud no estará sujeta a la obligación de búsqueda por parte de los servicios centrales de la propiedad industrial.

2. Los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea no estarán sujetos a la obligación de búsqueda por parte de los servicios centrales de la propiedad industrial cuando la petición del informe de búsqueda con arreglo al artículo 39, apartado 2, del Reglamento no se presente ante la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha en la que la Oficina Internacional notifique el registro internacional a la Oficina o cuando no se proceda al pago de la tasa de búsqueda en ese mismo plazo.».

8) **Se sustituirá la regla 12, letra c), por el texto siguiente:**

«c) la reproducción de la marca, junto con las indicaciones y descripciones mencionadas en la regla 3; cuando la reproducción de la marca sea en color o contenga colores, la publicación deberá ser en color e indicar el color o colores de que esté formada la marca, así como, en su caso, el código de color indicado;».

9) **En la regla 13, se suprimirán el apartado 1, letra c), y el apartado 2.**

10) **Se insertará la siguiente regla 13 bis:**

«Regla 13 bis

**División de la solicitud**

1. La declaración de división de la solicitud con arreglo al artículo 44 bis del Reglamento deberá incluir:

- a) el número de expediente de la solicitud;
- b) el nombre y dirección del solicitante, de acuerdo con lo dispuesto en la regla 1, apartado 1, letra b);
- c) la lista de los productos y servicios que conformarán la solicitud divisional o, cuando se persiga la división en más de una solicitud divisional, la lista de los productos y servicios correspondientes a cada una de las solicitudes divisionales;
- d) la lista de los productos y servicios que se mantengan en la solicitud inicial.

2. Cuando la Oficina considere que no se cumplen los requisitos establecidos en el apartado 1, o que la lista de los productos y servicios que van a conformar la solicitud divisional coincide en parte con los productos y servicios que se van a mantener en la solicitud inicial, invitará al solicitante a subsanar las irregularidades detectadas en un plazo que ella misma determinará.

Si no se subsanasen dichas irregularidades en el plazo prescrito, la Oficina denegará la declaración de división.

3. Los períodos a los que se hace referencia en el artículo 44 bis, apartado 2, letra b), del Reglamento durante los cuales la declaración de división de la solicitud no será admisible son:

- a) el período anterior al establecimiento de una fecha de presentación;
- b) el plazo de tres meses a partir de la publicación de la solicitud que se establece en el artículo 42, apartado 1, del Reglamento;
- c) el período posterior a la fecha de emisión de la notificación de pago de la tasa de registro a la que se hace referencia en la regla 23, apartado 1.

4. Cuando la Oficina considere que una declaración de división no es admisible, con arreglo al artículo 44 bis del Reglamento o de conformidad con el apartado 3, letras a) y b), denegará dicha declaración de división.

5. La Oficina creará un expediente separado para la solicitud divisional, que consistirá en una copia completa del expediente de la solicitud original, la declaración de división y la correspondencia relativa. La Oficina asignará un nuevo número de solicitud a la solicitud divisional.

6. Cuando la declaración de división se refiera a una solicitud que ya ha sido publicada con arreglo al artículo 40 del Reglamento, se publicará la división en el boletín de marcas comunitarias. Se publicará la solicitud divisional; la publicación incluirá las indicaciones y elementos establecidos en la regla 12. Dicha publicación no da lugar a un nuevo plazo para la presentación de oposiciones.»

#### 11) Se sustituirán las reglas 15 a 20 por el texto siguiente:

«Regla 15

##### Escrito de oposición

1. Podrá presentarse un escrito de oposición por la existencia de una o varias marcas anteriores en el sentido contemplado en el artículo 8, apartado 2, del Reglamento ("marca anterior") y/o de uno o varios derechos anteriores en el sentido contemplado en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento ("derechos anteriores"), siempre y cuando todas las marcas o derechos anteriores pertenezcan al mismo propietario o propietarios. Cuando una marca anterior y/o derecho anterior tenga más de un propietario (copropiedad), podrá presentar oposición cualquiera de ellos o todos ellos.

2. El escrito de oposición deberá incluir:

- a) el número de expediente de la solicitud contra la que se dirige la oposición y el nombre del solicitante de la marca comunitaria;
- b) una clara identificación de la marca o el derecho anterior en el que se basa la oposición, a saber:
  - i) en el caso de que la oposición se base en una marca anterior en el sentido contemplado en el artículo 8, apartado 2, letras a) o b), del Reglamento o en el caso de que se base en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento, una indicación del número de expediente o el número de registro de la marca anterior, una indicación de que ésta se ha registrado o una solicitud de registro, así como la indicación de los Estados miembros, entre los que se incluya, en su caso, el Benelux, en los que esté protegida la marca anterior o a los que se haya extendido dicha protección o, cuando proceda, una indicación de que se trata de una marca comunitaria,
  - ii) en el caso de que la oposición se base en una marca notoriamente conocida en el sentido contemplado en el artículo 8, apartado 2, letra c), una indicación del Estado miembro en el que la marca es notoriamente conocida, así como las indicaciones establecidas en el inciso i) o una representación de la marca,
  - iii) en el caso de que la oposición se base en un derecho anterior en el sentido contemplado en el artículo 8, apartado 4, una indicación del tipo o la naturaleza, una representación del derecho anterior, así como una indicación de si dicho derecho anterior existe en toda la Comunidad o en uno o varios Estados miembros y, en tal caso, la indicación de los Estados miembros;
- c) los motivos en los que se base la oposición, en concreto, una declaración que indique que se cumplen los requisitos correspondientes del artículo 8, apartados 1, 3, 4 y 5 del Reglamento;
- d) la fecha de presentación y, en su caso, la fecha de registro y la fecha de prioridad de la marca anterior, salvo cuando se trate de una marca notoriamente conocida no registrada;
- e) una representación de la marca anterior tal y como se ha registrado o solicitado; si la marca anterior es en color, la representación será en color;
- f) los productos y servicios en los que se basa la oposición;

- g) en el caso de que la oposición se base en una marca anterior de renombre en el sentido contemplado en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento, una indicación del Estado miembro en el que la marca tiene renombre y los productos y servicios para los que lo tiene;
- h) por lo que respecta a la parte que presente oposición:
- i) el nombre y dirección de la parte que presente oposición con arreglo a la regla 1, apartado 1, letra b),
  - ii) en el caso de que la parte que presente oposición hubiera designado a un representante, el nombre y dirección profesional del mismo, con arreglo a lo dispuesto en la regla 1, apartado 1, letra e),
  - iii) en el caso de que presentare oposición un licenciario o una persona facultada para ejercer un derecho anterior con arreglo a la legislación nacional aplicable, una declaración en este sentido, así como las indicaciones relativas a la autorización o el derecho que le faculta para presentar dicha oposición.
3. El escrito de oposición puede incluir:
- a) una indicación de los productos y servicios contra los que se dirige la oposición; ante la ausencia de tal indicación, se considerará que la oposición se dirige contra todos los productos y servicios de la solicitud de marca comunitaria objeto de la oposición;
  - b) una declaración motivada en la que se establezcan los principales hechos y alegaciones en los que se basa la oposición, así como los documentos acreditativos pertinentes.

4. En el caso de que la oposición se base en más de una marca anterior o derecho anterior, serán de aplicación los apartados 2 y 3 para cada uno de estos derechos.

#### Regla 16

##### Uso de las lenguas en el escrito de oposición

1. El plazo al que se hace referencia en el artículo 115, apartado 6, del Reglamento, dentro del cual la parte que presente oposición deberá enviar la traducción de dicha oposición, será de un mes a partir de la expiración del plazo de oposición.
2. En el caso de que, antes de la fecha en que se considere que comienzan los procedimientos de oposición con arreglo a la regla 18, apartado 1, la parte que presente oposición o el solicitante informen a la Oficina de que ambos han acordado utilizar una lengua diferente para el procedimiento de oposición de conformidad con lo dispu-

esto en el artículo 115, apartado 7, del Reglamento, la parte que presente oposición, en caso de que el escrito de oposición no se hubiere presentado en esa lengua, deberá presentar una traducción del mismo a dicha lengua en el plazo de un mes a partir de la fecha indicada. Cuando no se presente la traducción o se presente fuera de plazo, no se modificará la lengua del procedimiento.

#### Regla 16 bis

##### Información al solicitante

La Oficina enviará cualquier escrito de oposición y cualquier documento presentado por la parte que presente oposición, así como todas las comunicaciones dirigidas por ella a una de las partes antes del vencimiento del plazo indicado en la regla 18, a la otra parte, al objeto de informarla de la introducción de la oposición.

#### Regla 17

##### Examen de la admisibilidad

1. En el caso de que no se abone la tasa de oposición dentro del plazo establecido, no se considerará presentada oposición. En el caso de que se abone la tasa de oposición después de la expiración del plazo establecido, se devolverá a la parte que haya presentado oposición.

2. Si no se ha presentado el escrito de oposición dentro del plazo o si en dicho escrito no se ha indicado claramente la solicitud contra la que se presenta oposición o la marca o el derecho anterior en los que se basa la oposición con arreglo a la regla 15, apartado 2, letras a) y b), o si el escrito no contiene los motivos de la oposición de conformidad con la regla 15, apartado 2, letra c), y si no se han subsanado dichas irregularidades antes de que expire el plazo de oposición, la Oficina la rechazará.

3. Cuando la parte que presente oposición no envíe la traducción requerida con arreglo a la regla 16, apartado 1, no se admitirá la oposición. Cuando la parte que presente oposición envíe una traducción incompleta, la parte del escrito de oposición que no haya sido traducida no se tendrá en cuenta en el examen de la admisibilidad.

4. Si el escrito de oposición no cumple las demás disposiciones de la regla 15, la Oficina informará de ello a la parte que presente oposición y la invitará a subsanar las irregularidades observadas en el plazo de dos meses. Si no se subsanasen dichas irregularidades en el plazo prescrito, la Oficina no admitirá la oposición.

5. Se comunicará al solicitante cualquier conclusión, con arreglo al apartado 1, que lleve a considerar que no se ha presentado oposición, así como cualquier decisión de no admitir una oposición con arreglo a los apartados 2, 3 y 4.

### Regla 18

#### Inicio de los procedimientos de oposición

1. Cuando, de conformidad con la regla 17, se considere admisible la oposición, la Oficina enviará una comunicación a las partes informándolas de que los procedimientos de oposición se considerarán iniciados dos meses después de la recepción de dicha comunicación. Este plazo podrá ampliarse hasta un total de 24 meses si ambas partes lo solicitan antes de que expire.

2. Si, dentro del plazo establecido en el apartado 1, se retira la solicitud o se limita a los productos y servicios contra los que no se dirige la oposición, se informa a la Oficina de la existencia de un acuerdo entre las partes o se rechaza la solicitud en procedimientos paralelos, se cerrarán los procedimientos de oposición.

3. Si, dentro del plazo establecido en el apartado 1, el solicitante restringe la solicitud mediante la supresión de algunos de los productos y servicios contra los que se dirige la oposición, la Oficina invitará a la parte que presente oposición a declarar, dentro de un plazo que ella misma determinará, si mantiene su oposición y, en caso afirmativo, contra cuáles de los productos y servicios restantes. Si, a raíz de la restricción, la parte que presente oposición la retira, se cerrarán los procedimientos de oposición.

4. Si, antes de que expire el plazo establecido en el apartado 1, se cierran los procedimientos de oposición con arreglo a los apartados 2 o 3, no se tomará ninguna decisión sobre los costes.

5. Si, antes de que expire el plazo establecido en el apartado 1, se cierran los procedimientos de oposición a raíz de la retirada de la solicitud o de su restricción, o de conformidad con el apartado 3, se reembolsará la tasa de oposición.

### Regla 19

#### Justificación de la oposición

1. La Oficina ofrecerá a la parte que presente oposición la oportunidad de presentar los hechos, pruebas y alegaciones que justifiquen su oposición o de completar cualquier hecho, prueba o alegación que ya haya sido presentado con arreglo a la regla 15, apartado 3, dentro de un plazo por ella especificado, que deberá ser, como mínimo, de dos meses a partir de la fecha en la que deban comenzar los procedimientos de oposición de conformidad con la regla 18, apartado 1.

2. Dentro del plazo establecido en el apartado 1, la parte que presente oposición también deberá presentar pruebas de la existencia, validez y ámbito de protección de su marca anterior o derecho anterior, así como de su derecho a presentar oposición. En concreto, la parte que presente oposición deberá facilitar las siguientes pruebas:

- a) en el caso de que la oposición se base en una marca no comunitaria, prueba de su presentación o registro mediante:
  - i) si la marca todavía no está registrada, copia del certificado de presentación o documento equivalente emitido por la administración ante la que se presentó la solicitud de marca,
  - ii) si la marca está registrada, copia del certificado de registro correspondiente y, en su caso, del último certificado de renovación, en el que se indique que el plazo de protección de la marca se amplía más allá del plazo mencionado en el apartado 1, así como cualquier otra ampliación, o documento equivalente emitido por la administración que procedió al registro de la marca;
- b) en el caso de que la oposición se base en una marca notoriamente conocida en el sentido contemplado en el artículo 8, apartado 2, letra c), del Reglamento, prueba de que dicha marca es notoriamente conocida en el territorio en cuestión;
- c) en el caso de que la oposición se base en una marca de renombre en el sentido contemplado en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento, además de la prueba a la que se hace referencia en la letra a) del presente apartado, prueba de que la marca goza de renombre y prueba o alegaciones que demuestren que el uso sin causa justificada de la marca solicitada aprovecharía de manera desleal el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior, o podría ser perjudicial para ésta;
- d) en el caso de que la oposición se base en un derecho anterior en el sentido contemplado en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento, prueba de su adquisición, existencia continuada y ámbito de protección de dicho derecho;
- e) en el caso de que la oposición se base en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento, prueba que acredite la propiedad de la parte que presente oposición y de la naturaleza de su relación con el agente o representante.

3. La información y las pruebas a las que se hace referencia en los apartados 1 y 2 estarán en la lengua del procedimiento o irán acompañadas de una traducción. La traducción se presentará dentro del plazo determinado para la presentación del documento original.

4. La Oficina no tendrá en cuenta las presentaciones escritas o documentos, o partes de éstos, que no hayan sido presentados o que no hayan sido traducidos a la lengua del procedimiento dentro del plazo por ella establecido.

#### Regla 20

##### Examen de la oposición

1. Si, dentro del plazo establecido en la regla 19, apartado 1, la parte que presente oposición no ha demostrado la existencia, validez y ámbito de protección de su marca anterior o derecho anterior, así como su derecho a presentar oposición, no se admitirá dicha oposición por considerarse infundada.

2. Si la oposición no es rechazada con arreglo al apartado 1, la Oficina comunicará al solicitante que se ha presentado oposición y le invitará a enviar sus observaciones dentro de un plazo por ella determinado.

3. Si el solicitante no presentase alegaciones, la Oficina se pronunciará sobre la oposición basándose en las pruebas de que disponga.

4. Las alegaciones presentadas por el solicitante se comunicarán a la parte que presente oposición. La Oficina invitará a esta última, si lo considera oportuno, a pronunciarse sobre las mismas dentro de un plazo por ella fijado.

5. La regla 18, apartados 2 y 3, será de aplicación *mutatis mutandis* después de la fecha en la que se considere que comienzan los procedimientos de oposición.

6. Cuando proceda, la Oficina podrá invitar a las partes a limitar sus alegaciones a cuestiones concretas, en cuyo caso, permitirá que las partes planteen las demás cuestiones en una fase posterior del procedimiento. En ningún caso estará obligada la Oficina a informar a las partes de los hechos o pruebas que podrían presentarse o que no han sido presentados.

7. La Oficina podrá suspender los procedimientos de oposición:

a) cuando la oposición se base en una solicitud de registro con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 2, la letra b), del Reglamento, hasta que recaiga resolución firme en dicho procedimiento;

b) cuando la oposición se base en una solicitud de registro de una indicación geográfica o denominación de origen con arreglo al Reglamento (CEE) n° 2081/92 del Consejo (\*), hasta que recaiga resolución firme en dicho procedimiento;

c) en caso de que se den otras circunstancias que justifiquen la suspensión.

(\*) DO L 208 de 24.7.1992, p. 1.».

#### 12) Se sustituirá la regla 22 por el texto siguiente:

##### «Regla 22

##### Prueba del uso

1. La petición de la prueba del uso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento sólo se admitirá cuando el solicitante la presente dentro del plazo determinado por la Oficina de conformidad con la regla 20, apartado 2.

2. En el caso de que la parte que presente oposición tuviere que aportar la prueba del uso o demostrar que existen causas justificativas para la falta de uso, la Oficina le invitará a que presente la prueba requerida en el plazo que ella determine. Si la parte que presente oposición no facilitase dicha prueba antes de que expire el plazo, la Oficina desestimaré la oposición.

3. Las indicaciones y la prueba del uso consistirán en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición, y en la prueba de estas indicaciones, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4.

4. La prueba se presentará de conformidad con las reglas 79 y 79 bis, y deberá limitarse preferentemente a la presentación de documentos y objetos acreditativos, como por ejemplo, envases, etiquetas, listas de precios, catálogos, facturas, fotografías, anuncios en periódicos y las declaraciones escritas a que hace referencia el artículo 76, apartado 1, letra f), del Reglamento.

5. La petición de la prueba del uso podrá ir acompañada o no de las alegaciones sobre los motivos en los que se basa la oposición. Dichas alegaciones podrán presentarse junto con las alegaciones que se formulen en respuesta a la prueba del uso.

6. En el caso de que las pruebas facilitadas no estén en la lengua del procedimiento de oposición, la Oficina podrá exigir a la parte que presente oposición que facilite una traducción de tales pruebas a dicha lengua dentro del plazo que ella misma determine.».

13) **Se sustituirá la regla 24, apartado 2, por el texto siguiente:**

«2. La Oficina expedirá copias certificadas o no certificadas del certificado de registro previo pago de una tasa.».

14) **En la regla 25, apartado 1, se suprimirá la letra c).**

15) **Se insertará la regla 25 bis siguiente:**

«Regla 25 bis

**División de un registro**

1. En las declaraciones de división de un registro, con arreglo al artículo 48 bis del Reglamento, se incluirá:

- a) el número de registro;
- b) el nombre y dirección del titular de la marca, con arreglo a lo dispuesto en la regla 1, apartado 1, letra b);
- c) la lista de los productos y servicios que conformarán el registro divisional o, cuando se persiga la división en más de un registro divisional, la lista de los productos y servicios correspondientes a cada uno de los registros divisionales;
- d) la lista de los productos y servicios que se mantengan en el registro inicial.

2. Cuando la Oficina considere que no se cumplen los requisitos establecidos en el apartado 1, o que la lista de los productos y servicios que van a conformar el registro divisional coincide en parte con los productos y servicios que se van a mantener en el registro inicial, invitará al solicitante a subsanar las irregularidades detectadas en un plazo que ella misma determinará.

Si no se subsanasen dichas irregularidades en el plazo prescrito, la Oficina denegará la declaración de división.

3. Cuando la Oficina considere que una declaración de división no es admisible con arreglo al artículo 48 bis del Reglamento, denegará dicha declaración de división.

4. La Oficina creará un expediente separado para el registro divisional, que consistirá en una copia completa del expediente de registro original, incluida la declaración de división y la correspondencia relativa. La Oficina asignará un nuevo número de registro al registro divisional.».

16) **En la regla 26, apartado 2, se suprimirá la letra d).**

17) **Se modificará la regla 28, apartado 1, de la manera siguiente:**

- a) se suprime la letra c);
- b) se sustituye la letra d) por el texto siguiente:
  - «d) la indicación del Estado o Estados miembros en los que o para los que la marca anterior está registrada, el número y la fecha de presentación del registro correspondiente, y los productos y servicios para los que esté registrada la marca anterior;».

18) **Se sustituirá la regla 30 por el texto siguiente:**

«Regla 30

**Renovación del registro**

1. La solicitud de renovación incluirá:

- a) el nombre de la persona que solicita la renovación;
- b) el número de registro de la marca comunitaria destinada a la renovación;
- c) en caso de que la renovación no se solicite para todos los productos y servicios para los que esté registrada la marca, la indicación de las clases o los productos y servicios para los que se solicite la renovación o las clases o los productos y servicios para los que no se solicite la renovación, agrupados en función de la clasificación del Arreglo de Niza; cada grupo irá precedido del número de la clase de dicha clasificación a la que pertenezca ese grupo de productos o servicios y figurará en el orden de las clases de la clasificación mencionada.

2. Las tasas que se habrán de abonar para la renovación de una marca comunitaria en aplicación del artículo 47 del Reglamento serán las siguientes:

- a) una tasa de base;
- b) una tasa por clase por cada clase que exceda de tres con respecto a aquellas para las que se solicite la renovación;
- c) en su caso, el recargo por el abono tardío de la tasa de renovación o por la presentación tardía de la solicitud de renovación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 47, apartado 3, del Reglamento, tal y como se establece en el Reglamento de tasas.

3. Se tendrá en cuenta una solicitud de renovación cuando el pago al que se hace referencia en el apartado 2 se realice mediante uno de los modos de pago que se citan en el artículo 5, apartado 1, del Reglamento de tasas, siempre y cuando dicha solicitud incluya todas las indicaciones establecidas en la presente Regla, apartado 1, letras a) y b), y en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento de tasas.

4. En el caso de que la solicitud de renovación se presente en los plazos contemplados en el artículo 47, apartado 3, del Reglamento sin que se cumplan las demás condiciones que regulan la renovación previstas en el artículo 47 del Reglamento y en las presentes reglas, la Oficina comunicará al solicitante las irregularidades observadas.

5. En el caso de que no se haya presentado una solicitud de renovación o si se presentase una vez expirado el plazo contemplado en la tercera frase del artículo 47, apartado 3, del Reglamento, o si no se pagasen las tasas o se pagasen una vez expirado el citado plazo, o cuando no se subsanasen durante ese período las deficiencias observadas, la Oficina declarará expirado el registro e informará de ello al titular de la marca comunitaria.

En el caso de que las tasas abonadas sean insuficientes para cubrir todas las clases de productos y servicios para los que se solicite la renovación, tal resolución no se adoptará si resulta claro qué clase o clases se tiene la intención de abarcar. A falta de otros criterios, la Oficina tendrá en cuenta las clases en el orden de su clasificación.

6. Cuando la resolución adoptada con arreglo al apartado 5 adquiera carácter firme, la Oficina cancelará la marca en el Registro. La cancelación surtirá efectos a partir del día siguiente al de expiración del registro.

7. En el caso de que se hayan abonado las tasas de renovación previstas en el apartado 2 sin que se haya renovado el registro, se reembolsarán dichas tasas.

8. Podrá presentarse una única solicitud de renovación para dos o más marcas, previo pago de las tasas exigidas para cada una de las marcas, siempre y cuando los titulares o sus representantes sean los mismos en todos los casos.».

19) **Se suprimirá la regla 31, apartados 3 y 4.**

20) **Se sustituirá la regla 32, apartado 4, por el texto siguiente:**

«4. La Oficina creará un expediente separado para el nuevo registro, que consistirá en una copia completa del expediente de registro original, la solicitud de registro de la

cesión parcial y la correspondencia relativa. La Oficina asignará un nuevo número de registro al nuevo registro.».

21) **Se modificará la regla 33 de la manera siguiente:**

a) se sustituirá el apartado 1 por el texto siguiente:

«1. La regla 31, apartados 1, 2, 5 y 7, se aplicarán *mutatis mutandis* a la inscripción en el Registro de una licencia, de la cesión de una licencia, de un derecho real, de la cesión de un derecho real, de una medida de ejecución forzosa o de un procedimiento de insolvencia, sin perjuicio de lo siguiente:

a) la regla 31, apartado 1, letra c), no será aplicable en relación con la solicitud de registro de un derecho real, de una ejecución forzosa o de un procedimiento de insolvencia;

b) la regla 31, apartado 1, letra d), y apartado 5, no serán aplicables cuando presente la solicitud el titular de la marca comunitaria.»;

b) se sustituirá el apartado 2 por el texto siguiente:

«2. No se considerará presentada una solicitud de inscripción de licencia, de cesión de licencia, de derecho real, de cesión de derecho real o de medida de ejecución forzosa mientras no se haya pagado la tasa exigida.»;

c) en el apartado 3, se sustituirá la expresión «artículos 19, 20 o 22» por «artículos 19 a 22» y la expresión «en los apartados 1 y 2 anteriores» por «en la presente regla, apartado 1, y en la regla 34, el apartado 2»;

d) se sustituirá el apartado 4 por el texto siguiente:

«4. Los apartados 1 y 3 se aplicarán *mutatis mutandis* a las solicitudes de marca comunitaria. Las licencias, derechos reales, procedimientos de insolvencia y medidas de ejecución forzosa se registrarán en los expedientes de la Oficina relacionados con la solicitud de marca comunitaria.».

22) **Se sustituirá la regla 34 por el texto siguiente:**

«Regla 34

**Indicaciones especiales para la inscripción de licencias**

1. La solicitud de inscripción de una licencia puede incluir la petición de inscripción de la licencia en el Registro según una o varias de las siguientes modalidades:

a) licencia exclusiva;

- b) sublicencia, cuando la conceda un licenciario cuya licencia esté inscrita en el Registro;
- c) licencia limitada a una sola parte de los productos o servicios para los que esté registrada la marca;
- d) licencia limitada a una parte de la Comunidad;
- e) licencia temporal.

2. Cuando se presente una solicitud de inscripción de licencia según las modalidades indicadas en el apartado 1, letras c), d) y e), en dicha solicitud se indicarán los productos y servicios, la parte de la Comunidad y el plazo para los que se conceda la licencia.»

**23) Se sustituirá la regla 35, apartado 3, por el texto siguiente:**

«3. No se considerará presentada una solicitud de cancelación de una licencia, un derecho real o una medida de ejecución forzosa hasta que se haya abonado la tasa exigida.»

**24) Se suprimirá la regla 36, apartado 1, letra c).**

**25) Se modificará la regla 38 de la manera siguiente:**

a) se sustituirá el apartado 1 por el texto siguiente:

«1. El plazo al que se hace referencia en el artículo 115, apartado 6, del Reglamento, dentro del cual el solicitante de la caducidad o nulidad deberá presentar una traducción de su solicitud, será de un mes a partir de la fecha de presentación de su solicitud; en caso de incumplimiento, se rechazará la solicitud.»

b) en el apartado 3, se añadirá el texto siguiente:

«Cuando no se presente la traducción o se presente fuera de plazo, no se modificará la lengua del procedimiento.»

**26) Se sustituirá la regla 39 por el texto siguiente:**

«Regla 39

**Inadmisión de la solicitud de caducidad o de nulidad**

1. En el caso de que la Oficina compruebe que no se han abonado las tasas pertinentes, invitará al solicitante a

abonar dichas tasas dentro del plazo por ella determinado. Si no se abonan las tasas exigidas en el plazo que establezca la Oficina, ésta informará al solicitante de que no se considerará presentada la solicitud de caducidad o de nulidad. En el caso de que las tasas se abonen después de la expiración del plazo establecido, se devolverán al solicitante.

2. En el caso de que no se haya presentado la traducción exigida con arreglo a la regla 38, apartado 1, en el plazo establecido, la Oficina rechazará la solicitud de caducidad o de nulidad.

3. En el caso de que la Oficina compruebe que la solicitud no cumple la regla 37, invitará al solicitante a subsanar las irregularidades encontradas dentro del plazo que ella misma determine. De no subsanarse estas irregularidades en el plazo señalado, la Oficina rechazará la solicitud.

4. Toda resolución por la cual se rechace una solicitud de caducidad o de nulidad con arreglo al apartado 2 o 3 se comunicará al solicitante y al titular de la marca comunitaria.»

**27) Se modificará la regla 40 de la manera siguiente:**

a) se sustituirá el apartado 1 por el texto siguiente:

«1. Todas las solicitudes de caducidad o de nulidad que se consideren presentadas se notificarán al titular de la marca comunitaria. Cuando la Oficina considere admisible una solicitud, invitará al titular de la marca comunitaria a que presente sus observaciones dentro del plazo que ella establezca.»

b) se sustituirá el apartado 4 por el texto siguiente:

«4. Sin perjuicio de lo establecido en la regla 69, todas las observaciones presentadas por las partes se enviarán a la otra parte interesada.»

c) se sustituirá el apartado 5 por el texto siguiente:

«5. Cuando se trate de una solicitud de caducidad basada en la el artículo 50, apartado 1, letra a), del Reglamento, la Oficina invitará al titular de la marca comunitaria a aportar la prueba del uso efectivo de la marca en el plazo que especifique. En el caso de que no se hubiera aportado la prueba dentro del plazo establecido, se revocará la marca comunitaria. Se aplicará *mutatis mutandis* la regla 22, apartados 2, 3 y 4.»

d) se añadirá un nuevo apartado:

«6. Si el solicitante tuviese que aportar la prueba del uso o demostrar que hay razones adecuadas para la falta de uso con arreglo al artículo 56, apartados 2 o 3, del Reglamento, la Oficina invitará al solicitante a aportar la prueba del uso efectivo de la marca en el plazo que especifique. En el caso de que no se hubiera aportado la prueba en el plazo establecido, se rechazará la solicitud de nulidad. Se aplicará *mutatis mutandis* la regla 22, apartados 2, 3 y 4.».

28) Se sustituirán las reglas 44 y 45 por el texto siguiente:

«Regla 44

#### Solicitud de transformación

1. Toda solicitud de transformación de una solicitud de marca comunitaria o de una marca comunitaria en una solicitud de marca nacional con arreglo a lo dispuesto en el artículo 108 del Reglamento, deberá incluir:

- a) el nombre y dirección del solicitante de transformación, con arreglo a la regla 1, apartado 1, letra b);
- b) el número de expediente de la solicitud de marca comunitaria o el número de registro de la marca comunitaria;
- c) la indicación del motivo de la transformación, de conformidad con el artículo 108, apartado 1, letras a) o b), del Reglamento;
- d) el Estado o Estados miembros en relación con los cuales se pide la transformación;
- e) en el caso de que la petición no se refiera a todos los productos y servicios para los que se hubiere presentado la solicitud o para los que se hubiere registrado la marca, la solicitud incluirá la mención de los productos y servicios para los que se pida la transformación y, cuando se pida la transformación en relación con más de un Estado miembro y la lista de productos y servicios no sea la misma para todos los Estados miembros, la mención de los productos y servicios respectivos para cada Estado miembro;
- f) cuando se pida la transformación en virtud de lo dispuesto en el artículo 108, apartado 6, del Reglamento, la solicitud incluirá una mención de la fecha en la que la resolución del tribunal nacional haya adquirido firmeza y una copia de tal resolución; dicha copia podrá presentarse en la lengua en la que se adoptó la resolución.

2. La solicitud de transformación se presentará dentro del plazo pertinente de conformidad con los apartados 4, 5 o 6 del Reglamento. Cuando se solicite la transformación al no haberse obtenido la renovación del registro, el plazo de tres meses establecido en el artículo 108, apartado 5, del Reglamento empezará a contar a partir del día siguiente al último día de presentación de la solicitud de renovación con arreglo al artículo 47, apartado 3, del Reglamento.

Regla 45

#### Examen de la solicitud de transformación

1. En el caso de que la solicitud de transformación no cumpla los requisitos del artículo 108, apartados 1 o 2, del Reglamento o no se hubiese presentado en el correspondiente plazo de tres meses o no cumpla lo establecido en la regla 44 o en las demás reglas, la Oficina informará de ello al solicitante y le indicará un plazo para que modifique la solicitud o facilite la información que falte.

2. En el caso de que no se haya abonado la tasa de transformación en el plazo de tres meses, la Oficina comunicará al solicitante que no se considerará presentada la solicitud de transformación.

3. En el caso de que no se hubiera facilitado la información que falte dentro del plazo establecido por la Oficina, ésta denegará la solicitud de transformación.

Cuando sea de aplicación el artículo 108, apartado 2, del Reglamento, la Oficina denegará la solicitud de transformación únicamente en relación con aquellos Estados miembros para los cuales quede excluida la transformación con arreglo a dicha disposición.

4. En el caso de que la Oficina o un tribunal de marcas comunitarias haya rechazado la solicitud de marca comunitaria o haya declarado la nulidad absoluta de una marca en referencia a la lengua de un Estado miembro, se excluirá la transformación con arreglo al artículo 108, apartado 2, del Reglamento para todos los Estados miembros en los que dicha lengua sea lengua oficial. En el caso de que la Oficina o un tribunal de marcas comunitarias haya rechazado la solicitud de marca comunitaria o haya declarado la nulidad absoluta de una marca por motivos que resulten de aplicación en toda la Comunidad o debido a una marca comunitaria anterior o a otro derecho de propiedad industrial comunitario, se excluirá la transformación con arreglo al artículo 108, apartado 2, del Reglamento para todos los Estados miembros.».

29) **Se sustituirá la regla 47 por el texto siguiente:**

«Regla 47

**Transmisión a los servicios centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros**

Cuando la solicitud de transformación cumpla los requisitos del Reglamento y de las presentes reglas, la Oficina transmitirá la solicitud de transformación y los datos indicados en la regla 84, apartado 2, a los servicios centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros, incluida la Oficina de marcas del Benelux, para los que se considera admisible la solicitud. La Oficina informará al solicitante de la fecha de transmisión.»

30) **En la regla 50, apartado 1, se añadirá el texto siguiente:**

«En particular, cuando el objeto del recurso sea una resolución adoptada en procedimiento de oposición, el artículo 78 bis del Reglamento no será aplicable a los plazos fijados con arreglo al artículo 61, apartado 2, del Reglamento.

Cuando el recurso esté dirigido contra la resolución de una división de oposición, la Sala de Recurso se limitará a examinar los hechos alegados y las pruebas presentadas dentro de los plazos establecidos o especificados por la división de oposición de acuerdo con el Reglamento y con las presentes reglas, a menos que la Sala de Recurso considere que han de tenerse en cuenta hechos y pruebas adicionales de conformidad con el artículo 74, apartado 2, del Reglamento.»

31) **Se sustituirá la regla 51 por el texto siguiente:**

«Regla 51

**Restitución de la tasa de recurso**

La tasa de recurso sólo será restituida cuando dicte la orden:

- a) la instancia cuya resolución haya sido impugnada, en caso de revisión con arreglo al artículo 60, apartado 1, o al artículo 60 bis del Reglamento;
- b) la Sala de Recurso, cuando estime el recurso y considere que la restitución es justa en razón de la existencia de un vicio sustancial de procedimiento.»

32) **Se sustituirá la regla 53 por el texto siguiente:**

«Regla 53

**Corrección de errores en las resoluciones**

Cuando la Oficina detecte, por sí misma o a petición de una parte en el procedimiento, errores lingüísticos, errores

de transcripción o faltas manifiestas en una resolución, se asegurará de que el departamento o la división responsable los corrija.»

33) **Se insertará la regla 53 bis siguiente:**

«Regla 53 bis

**Revocación de una resolución o una inscripción en el Registro**

1. Cuando la Oficina descubra, por sí misma o a partir de información procedente de las partes en el procedimiento, que una resolución o una inscripción en el Registro va a ser revocada con arreglo al artículo 77 bis del Reglamento, informará de ello a la parte afectada.

2. La parte afectada podrá presentar alegaciones a dicha revocación dentro de un plazo determinado por la Oficina.

3. Si la parte afectada está de acuerdo con la revocación o no presenta alegaciones dentro del plazo determinado, la Oficina revocará la resolución o la inscripción. Si la parte afectada no está de acuerdo con la revocación, la Oficina adoptará una decisión en cuanto a la revocación.

4. Se aplicarán *mutatis mutandis* los apartados 1, 2 y 3 cuando la revocación pueda afectar a más de una parte. En estos casos, las alegaciones presentadas por una de las partes con arreglo al apartado 3 se comunicarán a la otra parte o partes, y se invitará a éstas a presentar sus propias alegaciones.

5. Cuando la revocación de una resolución o una inscripción en el Registro afecte a una resolución o una inscripción ya publicada, dicha revocación también será publicada.

6. Tendrá competencia para proceder a la revocación contemplada en los apartados 1 a 4 el departamento o división que haya adoptado la resolución.»

34) **Se sustituirá la regla 59, apartado 4, por el texto siguiente:**

«4. El presidente de la Oficina establecerá los importes y anticipos sobre los gastos que se habrán de abonar en aplicación de lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 y se publicarán en el Diario Oficial de la Oficina. Los importes se calcularán sobre la misma base prevista en el Estatuto aplicable a los funcionarios de las Comunidades Europeas y en su anexo VII.»

35) **Se sustituirá la regla 60 por el texto siguiente:**

«Regla 60

**Actas de los procedimientos orales**

1. Se levantará acta de los procedimientos orales y de las diligencias de instrucción, y en ella figurará:

- a) la fecha de los procedimientos;
- b) los nombres de los funcionarios de la Oficina responsables, de las partes y sus representantes, así como de los testigos y peritos presentes;
- c) las solicitudes y peticiones realizadas por las partes;
- d) los medios utilizados para la aportación o la obtención de pruebas;
- e) cuando proceda, los fallos o resoluciones dictados por la Oficina.

2. Las actas se incluirán en el expediente de solicitud o registro de marca comunitaria correspondiente. Se remitirá copia del acta a las partes.

3. Cuando los testigos, los peritos o las partes sean oídas de conformidad con el artículo 76, apartado 1, letras a) o d), del Reglamento o la regla 59, apartado 2, se grabarán sus declaraciones.».

36) **Se modificará la regla 61 de la manera siguiente:**

- a) se sustituirá el apartado 1 por el texto siguiente:

«1. En los procedimientos ante la Oficina, toda notificación que ésta deba realizar se llevará a cabo mediante la transmisión del documento original, una copia no certificada de dicho documento o un impreso elaborado por ordenador de conformidad con la regla 55 o, en el caso de los documentos presentados por las propias partes, duplicados o copias no certificadas.»;

- b) se añadirá el apartado 3 siguiente:

«3. Cuando el destinatario haya indicado su número de fax u otros datos para ponerse en contacto con él mediante otros medios técnicos, la Oficina podrá elegir entre cualquiera de esos medios de notificación y la notificación por correo.».

37) **Se modificará la regla 62 de la manera siguiente:**

- a) se sustituirá el apartado 1 por el texto siguiente:

«1. Las resoluciones con plazo para la interposición de recurso, las citaciones y cualesquiera otros documentos que determine el presidente de la Oficina se notifi-

carán por carta certificada con acuse de recibo. Todas las demás notificaciones se realizarán por correo ordinario.»;

- b) se suprimirá el apartado 2, segunda frase;
- c) se sustituirá el apartado 5 por el texto siguiente:

«5. Cuando la notificación se efectúe por correo ordinario, se considerará entregada al destinatario el décimo día siguiente al de su envío por correo.».

38) **En la regla 65, apartado 1, se sustituirá la segunda frase por la siguiente:**

«La notificación se tendrá por realizada el día que se reciba la comunicación en el fax del destinatario.».

39) **Se sustituirá la regla 66, apartado 1, por el siguiente:**

«1. En caso de que no pueda conocerse la dirección del destinatario, o haya sido imposible, después de al menos un intento, proceder a la notificación con arreglo a la regla 62, la notificación se realizará mediante anuncio público.».

40) **Se sustituirá la regla 72, apartado 2, por el texto siguiente:**

«2. Si el plazo venciese un día en que se haya producido una interrupción general en la distribución del correo en el Estado miembro en el que está situada la Oficina, o, cuando el presidente de la Oficina haya autorizado el envío de comunicaciones por medios electrónicos de conformidad con la regla 82 y en la medida en que lo haya hecho, un día en que se haya producido una interrupción real de la conexión de la Oficina con dichos medios de comunicación electrónicos, el plazo se prorrogará hasta el primer día siguiente a la interrupción en que la Oficina esté abierta para la recepción de documentos y se distribuya el correo ordinario. La duración del período de interrupción será la que determine el presidente de la Oficina.».

41) **Se sustituirá la regla 72, apartado 4, por el texto siguiente:**

«4. En el caso de que acontecimientos excepcionales, tales como desastres naturales o huelgas, interrumpan o perturben el buen funcionamiento de la comunicación entre las partes en el procedimiento con la Oficina o viceversa, el presidente de la Oficina podrá determinar, para las partes que tengan su domicilio o su sede en el Estado afectado o que hayan designado un representante con domicilio profesional en dicho Estado, la prórroga de todos los plazos que de otro modo expirarían el día en que comenzaron tales acontecimientos o después de esa fecha, lo que él mismo establecerá, hasta una fecha que también él mismo determinará. En caso de que la sede de la Oficina se viera afectada por los acontecimientos mencionados, el presidente determinará la aplicabilidad de sus decisiones a todas las partes en el procedimiento.».

**42) Se modificará la regla 76 de la manera siguiente:**

autoriza a cualquier representante que ejerza en dicha asociación.».

## a) se sustituirán los apartados 1 a 4 por el texto siguientes:

«1. Los abogados y representantes autorizados inscritos en la lista gestionada por la Oficina con arreglo al artículo 89, apartado 2, del Reglamento tendrán que presentar ante la Oficina un poder firmado para su inclusión en el expediente sólo cuando la Oficina lo solicite expresamente o, cuando varias partes en el procedimiento estén representadas ante la Oficina, si la otra parte lo solicita expresamente.

2. Los empleados que actúen en nombre de una persona física o jurídica con arreglo al artículo 88, apartado 3, del Reglamento deberán presentar en la Oficina un poder firmado para ser incluidos en el expediente.

3. El poder podrá presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad. Podrá otorgarse para una o más solicitudes o marcas registradas. Se podrá presentar un poder general que permita al representante actuar en todos los procedimientos ante la Oficina en los que la persona que ha otorgado el poder sea parte.

4. Cuando, con arreglo al apartado 1 o 2, sea necesario presentar un poder firmado, éste deberá presentarse en un plazo fijado por la Oficina. Si no se presentase el poder a su debido tiempo, el procedimiento continuará con el representado. No se considerarán efectuados aquellos actos de procedimiento, con excepción de la presentación de la solicitud efectuada por el representante, que no cuenten con la aprobación de la persona representada en un plazo determinado por la Oficina. Todo ello se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 88, apartado 2, del Reglamento.»;

## b) se sustituirán los apartados 8 y 9 por los siguientes:

«8. Cuando se comunique a la Oficina la designación de un representante, se indicarán el nombre y la dirección profesional de este último, con arreglo a lo establecido en la regla 1, apartado 1, letra e). Cuando un representante que acaba de ser designado actúe ante la Oficina, indicará su nombre y, de preferencia, el número de identificación que le haya atribuido la Oficina. En el caso de que una parte designe a varios representantes, éstos podrán actuar conjunta o separadamente, sin perjuicio de lo dispuesto en sus poderes.

9. La designación de una asociación de representantes o el poder que se le otorga se considerará que

**43) Se modificará la regla 79 de la manera siguiente:**

## a) se sustituirán las letras a) y b) por el texto siguiente:

«a) mediante presentación en la Oficina de un original firmado del documento de que se trate ya sea por correo, entrega directa o por cualquier otro medio;

b) mediante transmisión por fax de un documento de conformidad con lo dispuesto en la regla 80;»;

## b) se suprimirá la letra c).

**44) Se insertará la regla 79 bis siguiente:**

«Regla 79 bis

**Anexos de las comunicaciones escritas**

Cuando en un procedimiento ante la Oficina, una de las partes envíe un documento o un elemento de prueba con arreglo a la regla 79, letra a), que implique a más de una parte, se enviará un número de copias, tanto del documento como de sus anexos y del elemento de prueba, equivalente al número de partes en el procedimiento.».

**45) Se modificará la regla 80 de la manera siguiente:**

## a) se sustituirá el apartado 1 por el texto siguiente:

«1. En el caso de que se presente a la Oficina una solicitud de marca comunitaria por fax y de que la solicitud incluya una reproducción de la marca, con arreglo a lo dispuesto en la regla 3, apartado 2, que no cumpla lo estipulado en dicha regla, se presentará a la Oficina la reproducción adecuada para su publicación, de conformidad con lo dispuesto en la regla 79, letra a). En el caso de que la Oficina reciba la reproducción en el plazo de un mes a partir de la fecha de recepción del fax, se considerará que dicha reproducción ha sido recibida por la Oficina en la fecha en la que se recibió el fax.»;

## b) en el apartado 3, se añadirá el texto siguiente:

«En el caso de que la comunicación se envíe por fax de manera electrónica, se considerará que la mención del nombre del remitente equivale a su firma.»;

## c) se suprimirá el apartado 4.

46) **Se suprimirá la regla 81.**

47) **Se modificará la regla 82 de la manera siguiente:**

a) se sustituirá el apartado 1 por el texto siguiente:

«1. El presidente de la Oficina establecerá si se pueden enviar comunicaciones por medios electrónicos a la Oficina, en qué medida, así como las condiciones técnicas.»;

b) se suprimirá el apartado 4.

48) **Se sustituirá la regla 83 por el texto siguiente:**

«Regla 83

### Impresos

1. La Oficina facilitará al público impresos gratuitos para:

- a) presentar solicitudes de marca comunitaria, que incluyan, en su caso, una petición de informe de búsqueda;
- b) presentar oposición;
- c) solicitar la caducidad o la declaración de nulidad;
- d) solicitar el registro de una cesión, el impreso de cesión y el documento de cesión contemplados en la regla 31, apartado 5;
- e) solicitar el registro de una licencia;
- f) solicitar la renovación de una marca comunitaria;
- g) interponer un recurso;
- h) autorizar a un representante, mediante un poder individual y un poder general;
- i) presentar ante la Oficina una solicitud internacional o la consiguiente denominación con arreglo al Protocolo de Madrid.

2. Las partes en procedimientos ante la Oficina también podrán utilizar:

- a) los impresos establecidos en el Tratado sobre el Derecho de Marcas o con arreglo a las recomendaciones de la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial;
- b) salvo en el caso del impreso al que se hace referencia en el apartado 1, letra i), impresos con el mismo contenido y formato.

3. La Oficina facilitará los impresos mencionados en el apartado 1 en todas las lenguas oficiales comunitarias.».

49) **Se modificará la regla 84 de la manera siguiente:**

a) en el apartado 2, se sustituirá la letra d) por el texto siguiente:

«d) el nombre y dirección del solicitante;»;

b) se modificará el apartado 3 de la manera siguiente:

i) se sustituirá la letra i) por el texto siguiente:

«i) las medidas de ejecución forzosa con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento, así como los procedimientos de insolvencia con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento;»;

ii) se añadirán las letras w) y x) siguientes:

«w) la división de un registro con arreglo al artículo 48 bis del Reglamento y a la regla 25 bis, junto con los elementos a los que se hace referencia en el apartado 2 en relación con el registro divisional, así como la lista de los productos y servicios del registro inicial modificado;

x) la revocación de una resolución o una inscripción en el Registro con arreglo al artículo 77 bis del Reglamento, cuando dicha revocación se refiera a una resolución o inscripción que haya sido publicada.».

50) **Se sustituirá la regla 85, apartado 1, por el texto siguiente:**

«1. El boletín de marcas comunitarias se publicará de la manera y con la frecuencia que determine el presidente de la Oficina.».

51) **Se sustituirá la regla 89, apartados 1 y 2, por el texto siguiente:**

«1. La consulta pública de expedientes de solicitud de marca comunitaria y de marcas comunitarias registradas se llevará a cabo con el documento original, con copias de los mismos o con medios técnicos de almacenamiento, si los expedientes se conservasen de esa forma. El presidente de la Oficina establecerá la forma de consulta.

Cuando se lleve a cabo la consulta pública de expedientes según lo dispuesto en los apartados 3, 4 y 5, hasta que no se haya abonado la tasa correspondiente, no se considerará presentada la solicitud de consulta pública. Cuando la consulta pública de medios técnicos de almacenamiento se realice en línea, no habrá que abonar la tasa.

2. Cuando se solicite la consulta pública de un expediente de solicitud de marca comunitaria que todavía no haya sido publicado con arreglo al artículo 40 del Reglamento, la solicitud deberá incluir la mención y la prueba de que el solicitante ha dado su consentimiento para la consulta pública o ha declarado que, una vez registrada la marca, hará valer sus derechos contra la parte que solicita la consulta.».

52) **Se sustituirá la regla 91 por el texto siguiente:**

«Regla 91

**Conservación de los expedientes**

1. El presidente de la Oficina establecerá la forma de conservación de los expedientes.

2. En el caso de que la conservación de los expedientes sea electrónica, dichos expedientes electrónicos, o sus copias de seguridad, se conservarán por un tiempo ilimitado. Los documentos originales presentados por las partes en el procedimiento que constituyan la base de dichos expedientes electrónicos se destruirán transcurrido un tiempo a partir de la fecha de recepción; el presidente de la Oficina determinará dicho plazo.

3. En el caso de que los expedientes mencionados, o partes de ellos, se conserven en cualquier forma diferente de la electrónica, los documentos o elementos de prueba que formen parte de dichos expedientes se conservarán durante al menos cinco años a partir del final del año en que:

- a) la solicitud haya sido denegada, retirada o dada por retirada;
- b) el registro de la marca comunitaria haya expirado totalmente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento;
- c) se haya inscrito en el registro la renuncia total a la marca comunitaria con arreglo a lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento;
- d) la marca comunitaria haya sido totalmente cancelada del Registro con arreglo a lo dispuesto en el artículo 56, apartado 6, o en el artículo 96, apartado 6, del Reglamento.».

53) **Se modificará la regla 94 de la manera siguiente:**

a) se sustituirá el apartado 3 por el texto siguiente:

«3. En el caso de que no se haya fijado la cuantía de los gastos con arreglo a la primera frase del artículo 81, apartado 6, del Reglamento, a la solicitud de fijación de costas deberá adjuntarse un pliego de costas con la correspondiente documentación acreditativa. En relación

con los gastos de representación a los que se hace referencia en la presente regla, apartado 7, letra d), bastará con que el representante certifique que ha incurrido en dichos gastos. En relación con los demás gastos, será suficiente con que se establezca su verosimilitud. En el caso de que se haya fijado la cuantía de los gastos con arreglo a la primera frase del artículo 81, apartado 6, del Reglamento, los gastos de representación serán los establecidos en la presente regla, apartado 7, letra d), independientemente de si se ha incurrido en ellos o no.»;

b) en el apartado 4, se sustituirá la expresión «la segunda frase del apartado 6 del artículo 81» por «la tercera frase del artículo 81, apartado 6»;

c) se sustituirá el apartado 7 por el texto siguiente:

«7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 de la presente regla, los gastos necesarios para la tramitación del procedimiento que haya sufragado realmente la parte ganadora correrán a cargo de la parte vencida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81, apartado 1, del Reglamento, a razón de los importes máximos siguientes:

- a) en el caso de que la parte no esté representada por un representante, gastos de desplazamiento y de estancia para una persona para el viaje de ida y vuelta entre el lugar de residencia o el lugar de trabajo y el lugar del procedimiento oral de conformidad con la regla 56, de la siguiente manera:
  - i) importe del viaje en tren de primera clase, incluidos los suplementos usuales, en caso de que la distancia total por ferrocarril sea inferior o igual a 800 kilómetros,
  - ii) importe del billete de avión en clase turista, en caso de que la distancia total por ferrocarril sea superior a 800 kilómetros o que el itinerario comprenda una travesía marítima,
  - iii) gastos de estancia equivalentes a lo establecido en el anexo VII, artículo 13, del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas;
- b) gastos de desplazamiento de los representantes en el sentido contemplado en el artículo 89, apartado 1, del Reglamento, aplicando las tarifas establecidas en la presente regla, letra a), incisos i) y ii);
- c) gastos de desplazamiento y de estancia, indemnización por lucro cesante y honorarios a cuyo reembolso tengan derecho los testigos y peritos con arreglo a la regla 59, apartados 2, 3 y 4, en la medida en que la responsabilidad final recaiga en una parte en el procedimiento con arreglo a la regla 59, apartado 5, letra b);

- d) gastos de representación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 89, apartado 1, del Reglamento,
- i) de la parte que haya presentado oposición en procedimientos:
- 300 EUR,
- ii) del solicitante en procedimientos de oposición:
- 300 EUR,
- iii) del solicitante en procedimientos de caducidad o de nulidad de una marca comunitaria:
- 450 EUR,
- iv) del titular de la marca en procedimientos de caducidad o de nulidad de una marca comunitaria:
- 450 EUR,
- v) del recurrente en procedimientos de recurso:
- 550 EUR,
- vi) del recurrido en procedimientos de recurso:
- 550 EUR,
- vii) en el caso de que haya tenido lugar un procedimiento oral al que hayan sido citadas las partes de conformidad con la regla 56, la cuantía indicada en los incisos i) a vi) se incrementará en 400 EUR;
- e) cuando haya varios solicitantes o titulares de solicitud o registro de marca comunitaria o cuando varias partes que presentan oposición o solicitantes de caducidad o de nulidad hayan presentado oposición o solicitud de caducidad o de nulidad de manera conjunta, la parte vencida sólo deberá hacerse cargo de las costas mencionadas en la letra a) respecto a una sola persona;
- f) cuando la parte ganadora esté representada por más de un representante en el sentido contemplado en el artículo 89, apartado 1, del Reglamento, la parte vencida sólo deberá hacerse cargo de las costas mencionadas en las letras b) y d) de la presente regla respecto a un solo representante;
- g) la parte vencida no estará obligada a reembolsar a la parte ganadora ningún otro tipo de costas, gastos ni tasas distintos de los mencionados en las letras a) a f).».

54) **Se sustituirá la regla 98 por el texto siguiente:**

«Regla 98

**Traducciones**

1. Cuando se deba presentar la traducción de un documento, deberá identificar el documento al que se refiere y reproducir la estructura y el contenido del documento original. La Oficina podrá exigir que se le presente, en un plazo que ella misma deberá fijar, una certificación acreditativa de que la traducción se ajusta al texto original. El presidente de la Oficina establecerá la forma en que deberán certificarse las traducciones.

2. Salvo que se establezca lo contrario en el Reglamento o en las presentes reglas, cuando se deba presentar la traducción de un documento, se considerará que la Oficina no ha recibido dicho documento:

- a) cuando la Oficina reciba la traducción después de la expiración del plazo fijado para la presentación del documento original o la traducción;
- b) en el caso del apartado 1, cuando no se presente el certificado dentro del plazo determinado.».

55) **Se sustituirá la regla 100 por el texto siguiente:**

«Regla 100

**Resoluciones adoptadas por un solo miembro**

Los supuestos en los que, con arreglo al artículo 127, apartado 2, o al artículo 129, apartado 2, del Reglamento, un solo miembro de la División de oposición o de la División de anulación puede adoptar una resolución serán los siguientes:

- a) resoluciones sobre el reparto de costas;
- b) resoluciones sobre la fijación de la cuantía de los gastos que se deben pagar con arreglo a la primera frase del artículo 81, apartado 6, del Reglamento;
- c) resoluciones de cierre del expediente o sobreseimiento;
- d) resoluciones de denegación de una oposición antes de que expire el plazo mencionado en la regla 18, apartado 1;
- e) resoluciones de suspensión de procedimientos;
- f) resoluciones en cuanto a unir o separar oposiciones cuando existe pluralidad, con arreglo a la regla 21, apartado 1.».

56) **Se sustituirá la regla 101, apartados 1, 2 y 3, por el texto siguiente:**

«1. En caso necesario, el presidente de la Oficina solicitará a la Comisión que investigue si 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 concede un trato de reciprocidad en el sentido contemplado en el artículo 29, apartado 5, del Reglamento.

2. Si la Comisión comprobare que se concede trato de reciprocidad de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, publicará una comunicación al efecto en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

3. El artículo 29, apartado 5, del Reglamento surtirá efecto a partir de la fecha en que se publique en el *Diario Oficial de la Unión Europea* la comunicación contemplada en el apartado 2, a menos que en dicha comunicación se señale una fecha anterior a partir de la cual sea aplicable. Dejará de surtir efecto a partir de la fecha en que se publique en el *Diario Oficial de la Unión Europea* una comunicación de la Comisión en la que se haga constar que la reciprocidad ha dejado de aplicarse, a menos que en dicha comunicación se señale una fecha anterior a partir de la cual sea aplicable.»

57) **Se modificará la regla 114 de la manera siguiente:**

a) se sustituirá el apartado 1, letra d), por el texto siguiente:

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

Hecho en Bruselas, el 29 de junio de 2005.

«d) las indicaciones y los elementos a los que se hace referencia en la regla 15, apartado 2, letras b) a h).»;

b) en el apartado 2, se sustituirá la frase introductoria por el texto siguiente:

«Se aplicarán la regla 15, apartados 1, 3 y 4, y las reglas 16 a 22, sin perjuicio de las disposiciones siguientes:».

58) **Se sustituirá la regla 122, apartado 1, letra c), por el texto siguiente:**

«c) las indicaciones y los elementos a los que se hace referencia en la regla 44, apartado 1, letras a), c), d), e) y f).».

*Artículo 2*

1. El presente Reglamento entrará en vigor el [vigésimo] día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

2. El artículo 1, apartado 1, letra d), apartado 3, apartado 4 y apartado 7, serán aplicables a partir del 10 de marzo de 2008, así como la segunda parte, a partir de «que incluyan», de la regla 83, apartado 1, letra a), con arreglo al artículo 1, apartado 48, del presente Reglamento.

Por la Comisión

Charlie McCREEVY

Miembro de la Comisión