



**OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)**

El Presidente

**DECISIÓN Nº EX-14-4 DEL PRESIDENTE DE LA OFICINA
de 2 de diciembre de 2014**

por la que se adoptan las Directrices relativas al examen que la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) habrá de llevar a cabo sobre las Marcas Comunitarias y los Dibujos y Modelos Comunitarios Registrados

EL PRESIDENTE DE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)

Visto el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (en lo sucesivo, «RMC») y, en particular, su artículo 138, apartado 2, letra a), y el Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (en lo sucesivo, «RDC») y, en particular, su artículo 100,

Previa consulta al Consejo de Administración, de conformidad con el artículo 126, apartado 4, del RMC y el artículo 101, letra b), del RDC.

HA ADOPTADO LA SIGUIENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Quedan adoptadas las Directrices relativas al examen que la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) habrá de llevar a cabo sobre las Marcas Comunitarias y los Dibujos y Modelos Comunitarios Registrados que figuran en anexo a la presente Decisión.

Nuevas partes de las Directrices:

A) MARCA COMUNITARIA:

Parte A: Disposiciones generales
Sección 3: Pago de tasas y costas
Sección 5: Representación profesional

Parte B: Examen
Sección 2: Examen de formalidades
Sección 4: Motivos de denegación absolutos [artículo 7, apartado 1, letras a), b), c), d), e) y artículo 7, apartado 3]

Parte C: Oposición
Sección 0: Introducción
Sección 1: Aspectos procesales
Sección 2: Doble identidad y riesgo de confusión
 Capítulo 1: Metodología y principios generales
 Capítulo 2: Comparación de productos y servicios

Capítulo 3: Comparación de signos
Capítulo 4: Carácter distintivo
Capítulo 5: Carácter dominante
Capítulo 6: Público destinatario y grado de atención
Capítulo 7: Otros factores
Capítulo 8: Apreciación global
Sección 6: Prueba del uso

Parte D: Anulación
Sección 1: Procedimientos de anulación

Parte E: Operaciones de registro
Sección 2: Transformación
Sección 4: Renovación
Sección 5: Consulta pública
Sección 6: Otras inscripciones en el Registro
Capítulo 1: Reconvención

B) DIBUJOS O MODELOS COMUNITARIOS REGISTRADOS

Examen de solicitudes de nulidad de los Dibujos y Modelos Comunitarios Registrados

Artículo 2

Las prácticas de la Oficina recogidas en las Directrices anteriores de la OAMI en materia de marcas así como de dibujos y modelos, en la medida en que correspondan a las Partes mencionadas en el artículo 1, quedan derogadas.

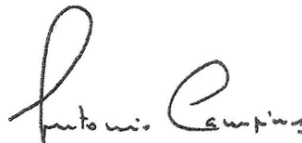
Artículo 3

Las Directrices mencionadas en el artículo 1, apartado 1, se publicarán en el Diario Oficial de la Oficina.

Artículo 4

La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Oficina y entrará en vigor el 1 de febrero de 2015.

Hecho en Alicante, el 2 de diciembre
de 2014



António Campinos
Presidente

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN
QUE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL
MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y
MODELOS) HABRÁ DE LLEVAR A CABO
SOBRE LAS MARCAS COMUNITARIAS Y
LOS DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS
REGISTRADOS***

***NOTA EDITORIAL E INTRODUCCIÓN
GENERAL***

Índice

1	Objeto	3
2	Objetivo de las directrices	3
3	Proceso de revisión de las directrices	4
4	Estructura de las directrices	5

1 Objeto

El Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, en su versión modificada y codificada por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, (RMC), estableció, paralelamente a los sistemas nacionales, un sistema comunitario de marca destinado a hacer desaparecer uno de los principales obstáculos con los que tropieza el desarrollo del mercado único europeo. El Reglamento (CE) nº 6/02 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, (RDC), hizo lo mismo con los dibujos y modelos comunitarios. Hasta entonces el derecho que reglamentaba el registro y el uso de las marcas o dibujos y modelos había sido únicamente nacional y hacía difícil el uso de la misma marca o dibujo y modelo en toda la Unión Europea.

La Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (la OAMI o la Oficina), con sede en Alicante, es la encargada del registro de las marcas comunitarias (MC) y de los dibujos y modelos comunitarios registrados (DMC). Estos registros confieren a las marcas, dibujos y modelos una protección uniforme en toda la Unión Europea.

La Oficina aplica los procedimientos de registro (incluido el examen de las solicitudes de motivos de denegación absolutos y, cuando se haya presentado un escrito de oposición contra una solicitud de marca comunitaria, los motivos de denegación relativos), mantiene los registros públicos de estos derechos y resuelve sobre las solicitudes de declaración de nulidad de los mismos después de su registro. Las directrices de la Oficina abarcan la totalidad de las prácticas en todas estas áreas.

2 Objetivo de las directrices

El objetivo de las directrices sobre la marca comunitaria y de las directrices sobre dibujos y modelos comunitarios consiste en mejorar la coherencia, la previsibilidad y la calidad de las decisiones de la Oficina. Las directrices están diseñadas para aunar de forma sistemática los principios de las prácticas derivadas de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de la jurisprudencia de las Salas de Recurso de la Oficina, de las resoluciones del Departamento de Operaciones de la Oficina y del resultado de los Programas de Convergencia de la Oficina con las oficinas de PI de la Unión Europea. Ofrecen una fuente única de referencia sobre las prácticas de la Oficina con respecto a las marcas comunitarias y los dibujos y modelos comunitarios y se han redactado con criterio pragmático para que sirvan al personal de la Oficina encargado de los diferentes procedimientos y a los usuarios de los servicios de la Oficina.

Las directrices se han formulado con la intención de reflejar las prácticas de la Oficina en las situaciones más frecuentes. Solo contienen instrucciones generales que se deben adaptar a las particularidades de cada caso. Así pues, no son textos de carácter legislativo y, por tanto, no son vinculantes. En caso necesario, las partes, igual que la Oficina, deben remitirse al RMC, al RCD y a sus respectivos Reglamentos de ejecución, al Reglamento de tasas, al Reglamento (CE) nº 216/96 de la Comisión, de 5 de febrero de 1996, por el que se establece el reglamento de procedimiento de las salas de recurso y, por último, a la interpretación que de ellos han dado las salas de recurso y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, incluido el Tribunal General.

Puesto que la jurisprudencia está en constante evolución, las directrices deberán evolucionar también. Se deberán adaptar anualmente en función de la evolución de la práctica de la Oficina por medio de un ejercicio continuo de revisión (véase *infra* el apartado 3).

3 Proceso de revisión de las directrices

En tanto que fuente única de referencia sobre las prácticas de la Oficina relativas a las marcas comunitarias y a los dibujos y modelos comunitarios, las directrices están disponibles en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea. Se revisan en los Círculos de conocimiento de los distintos departamentos de la Oficina mediante un proceso cíclico y abierto: «cíclico», porque las prácticas se actualizan anualmente examinando la jurisprudencia del año anterior, teniendo en cuenta las necesidades operativas y el resultado de las iniciativas de convergencia, y «abierto», porque las partes interesadas externas participan en la definición de las prácticas.

La participación de las oficinas nacionales y de las asociaciones de usuarios no solo beneficia a la calidad de las directrices, sino que también se espera que facilite la convergencia, es decir, el proceso de exploración de los aspectos comunes en aquellos temas en los que divergen las prácticas. Gracias a la publicación de las directrices en todas las lenguas de la Unión Europea, mejorará el conocimiento sobre las prácticas de la Oficina entre los Estados miembros y los usuarios y se facilitará la identificación de las diferencias en cuanto a las prácticas.

El trabajo anual se divide en dos «paquetes de trabajo»: el Paquete de trabajo 1 (PT1) se desarrolla en un período de doce meses cada año, de enero a diciembre, y el Paquete de trabajo 2 (PT2) en un período de doce meses cada año, de julio a junio.

Este proceso consta de las siguientes fases:

a. Iniciación de actualización por las partes interesadas

Siendo concedores de los planes de revisión de la Oficina, en particular qué se va a revisar y cuándo, se invita a las oficinas nacionales y a las asociaciones de usuarios a presentar sus comentarios antes de enero (para el PT1) y antes de julio (para el PT2). Los comentarios que no se reciban a tiempo se tendrán en cuenta durante el siguiente ciclo o se podrán presentar durante la fase c.

b. Preparación del borrador de las directrices por parte de la Oficina

Durante esta fase, los Círculos de conocimiento de la Oficina crean el borrador de las directrices. El proceso comienza cada año en enero (para el PT1) y en julio (para el PT2). Se tienen en cuenta los comentarios e información presentados anteriormente por los usuarios. Deben completarse los tres pasos del proceso- análisis, redacción y debate- a su debido tiempo. Para el análisis, los Círculos de conocimiento extraen tendencias de la jurisprudencia del año anterior, estudian las conclusiones de los proyectos de convergencia y tienen en cuenta los comentarios de los usuarios de la Oficina, así como de las partes interesadas internas. En el siguiente paso, los Círculos de conocimiento redactan las directrices. Por último, las diferentes unidades y departamentos de la Oficina debaten sobre los textos.

c. Aprobación de las directrices

En esta última fase, el borrador de las directrices se envía para su traducción a las lenguas de la Oficina. Los textos y las traducciones se envían a las asociaciones de usuarios y a las oficinas de PI de la Unión Europea con el objeto de recibir comentarios antes de la siguiente reunión del Consejo de Administración (CA) de la Oficina. Después de consultar al CA, de acuerdo con el artículo 126, apartado 4, del RMC y el artículo 101, letra b), del RCD, el Presidente aprueba la actualización de las directrices. Se pretende que el texto oficial, compuesto por las versiones en las cinco lenguas de la Oficina, se publique en enero (PT1) y en julio (PT2) de cada año. En caso de discrepancias entre las versiones de las diferentes lenguas, prevalece la versión de la lengua de redacción (inglés). Una vez aprobadas, las directrices se traducirán al resto de lenguas oficiales de la Unión Europea por cortesía y transparencia. Estas traducciones adicionales se publicarán en el sitio web de la Oficina. Las partes interesadas externas, ya sean oficinas nacionales o asociaciones de usuarios, podrán realizar comentarios sobre su calidad; las modificaciones lingüísticas efectuadas como resultado de estos comentarios informales se incorporarán a los textos sin llevar a cabo ningún procedimiento formal.

d. Procedimiento por la vía rápida

Cuando un evento externo importante tiene un efecto inmediato sobre las prácticas de la Oficina (por ejemplo, algunas sentencias del Tribunal de Justicia), la Oficina puede modificar las directrices mediante un procedimiento por la vía rápida fuera de los plazos normales indicados anteriormente. Sin embargo, este procedimiento es excepcional. Como el proceso es cíclico, estos cambios estarán siempre abiertos a comentarios y a revisiones en el siguiente ciclo.

4 Estructura de las directrices

A continuación se indican los temas tratados en el PT1 y en el PT2, respectivamente. En circunstancias excepcionales, algunos elementos de las prácticas pueden cambiar de un PT al otro. En caso de que suceda tal cambio, se comunicará a las partes interesadas.

MARCA COMUNITARIA:

PT1

Parte A: Disposiciones generales

Sección 3, Pago de las tasas, costas y gastos

Sección 5, Representación profesional

PT2

Parte A: Disposiciones generales

Sección 1, Medios de comunicación, plazos

Sección 2, Principios generales que han de respetarse en el procedimiento

Sección 4, Lengua de procedimiento

Sección 6, Revocación de resoluciones, anulación de inscripciones en el registro y corrección de errores

Sección 7, Revisión

Sección 8, Restitutio in Integrum

Sección 9, Ampliación

Parte B: Examen

Sección 2, Formalidades

Sección 4, Motivos de denegación absolutos artículo 7, apartado 1, letra a)

Sección 4, Motivos de denegación absolutos artículo 7, apartado 1, letra b)

Sección 4, Motivos de denegación absolutos artículo 7, apartado 1, letra c)

Sección 4, Motivos de denegación absolutos artículo 7, apartado 1, letra d)

Sección 4, Motivos de denegación absolutos artículo 7, apartado 1, letra e)

Sección 4, Motivos de denegación absolutos artículo 7, apartado 3

Parte C: Oposición

Sección 0, Introducción

Sección 1, Aspectos procesales

Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión.

 Capítulo 1, Principios generales y metodología

 Capítulo 2, Comparación de productos y servicios

 Capítulo 3, Comparación de los signos

 Capítulo 4, Carácter distintivo

 Capítulo 5, Carácter dominante

 Capítulo 6, Público destinatario y grado de atención

 Capítulo 7, Otros factores

 Capítulo 8, Apreciación global

Sección 6, Prueba del uso

Parte D: Anulación

Sección 1, Procedimientos de anulación

Parte E: Operaciones de registro

Sección 2, Transformación

Sección 4, Renovación

Sección 5, Consulta pública

Sección 6, Otras inscripciones en el Registro

 Capítulo 1, Reconvención

Parte B: Examen

Sección 1, Procedimientos

Sección 3, Clasificación

Sección 4, Motivos de denegación absolutos artículo 7, apartado 1, letra f)

Sección 4, Motivos de denegación absolutos artículo 7, apartado 1, letra g)

Sección 4, Motivos de denegación absolutos artículo 7, apartado 1, letras h) e i)

Sección 4, Motivos de denegación absolutos artículo 7, apartado 1, letras j) y k)

Sección 4, Marcas colectivas

Parte C: Oposición

Sección 3, Solicitud presentada por el agente sin el consentimiento del titular de la marca (Artículo 8, apartado 3, del RMC)

Sección 4, Derechos contemplados en el artículo 8, apartado 4, del RMC

Sección 5, Marcas renombradas artículo 8, apartado 5, del RMC

Parte D: Anulación

Sección 2, Normas sustantivas

Parte E: Operaciones de registro

Sección 1, Cambios en un registro

Sección 3, Las marca comunitaria como objeto de propiedad

 Capítulo 1, Cesión

 Capítulo 2, Licencias

 Capítulo 3, Derechos reales

 Capítulo 4, Ejecución forzosa

 Capítulo 5, Procedimientos de insolvencia o

similares

Parte M: Marcas internacionales

DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS REGISTRADOS:

PT1

Examen de Solicitudes de Nulidad de Dibujos y Modelos

PT2

Examen de las solicitudes de Dibujos y Modelos Comunitarios Registrados

Renovación de Dibujos y Modelos Comunitarios Registrados

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN
QUE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL
MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y
MODELOS) HABRÁ DE LLEVAR A CABO
SOBRE LAS MARCAS COMUNITARIAS***

PARTE A

DISPOSICIONES GENERALES

SECCIÓN 3

PAGO DE LAS TASAS, COSTAS Y GASTOS

Índice

1	Introducción	3
2	Modalidades de pago	4
2.1	Pago mediante transferencia bancaria	4
2.1.1	Cuenta bancaria	4
2.1.2	Datos que deberán acompañar al pago	5
2.2	Pago mediante tarjeta de débito o de crédito	7
3	Momento del pago	9
4	Fecha en la que se considerará efectuado el pago	10
4.1	Pago mediante transferencia bancaria	10
4.1.1	Retraso en el pago con o sin recargo	10
4.1.2	Prueba y fecha del pago.....	11
4.2	Pago mediante tarjeta de débito o de crédito	12
4.3	Pago a través de la cuenta corriente	12
5	Reembolso de las tasas	12
5.1	Reembolso de la tasa de solicitud	13
5.2	Reembolso de la tasa de oposición	13
5.3	Reembolso de las tasas de marcas internacionales que designan a la UE	14
5.4	Reembolso de las tasas de recurso	14
5.5	Reembolso de las tasas de renovación	14
5.6	Reembolso de importes insignificantes	15
6	Resolución sobre costas	15
6.1	Reparto de las costas	15
6.2	Fijación de las costas	15
6.3	Ejecución de las resoluciones sobre costas	16
6.3.1	Condiciones	16
6.3.2	Autoridad nacional	16
6.3.3	Procedimiento.....	16

1 Introducción

Artículo 2, del RTMC

Para las marcas comunitarias (MC), además de las disposiciones incluidas en el RMC de base y en el REMC, existe un reglamento específico relativo a las tasas que se han de abonar a la OAMI (RTMC). Dicho Reglamento fue modificado una vez en 2004, una segunda vez en 2005 y otra en 2009. Está disponible en línea un texto refundido no oficial del RTMC, incluidas las referencias al RMC codificado. La lista completa de tasas puede encontrarse en el sitio web de la OAMI.

De manera similar para los dibujos y modelos comunitarios (DMC), además de las disposiciones incluidas en el RDC de base y en el REDC, existe un reglamento específico relativo a las tasas que se han de abonar a la OAMI (RTDC). Este Reglamento se modificó en 2007 después de la adhesión de la Unión Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de la Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales.

Por último, el Presidente de la Oficina está autorizado para establecer costas que pueden abonarse a la Oficina por los servicios que pueda prestar, así como autorizar métodos de pago distintos de los explícitamente incluidos en el RTMC y en el RTDC.

Las diferencias entre tasas, costas y gastos se exponen a continuación.

- Las tasas deben ser abonadas por los usuarios a la Oficina al presentar y tramitar los procedimientos relativos a las marcas y dibujos y modelos; los reglamentos de tasas determinan los importes de las mismas y los modos en que pueden abonarse. La mayoría de procedimientos ante la Oficina están sujetos al pago de tasas, como la tasa de solicitud de MC o DMC, una tasa de renovación, etc. Algunas tasas se han reducido a cero (por ejemplo, las tasas de registro de las MC y las cesiones de MC).

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 (véase el artículo 144 del RMC) para garantizar su plena autonomía e independencia. Los ingresos de la Oficina proceden principalmente de las tasas que abonan los usuarios del sistema (véase el considerando 18 del RMC).

- Las costas hacen referencia a los gastos de las partes en los procedimientos *inter partes* ante la Oficina, en particular, a efectos de la representación profesional (para las marcas véanse el artículo 85 del RMC y la regla 94 del REMC, para los dibujos y modelos véanse los artículos 70-71 del RDC y el artículo 79 del REDC). Las resoluciones en los asuntos *inter partes* deben incluir una decisión sobre las tasas y las costas del representante profesional y fijar la cuantía de las mismas. La resolución sobre las costas podrá ejecutarse cuando sea definitiva, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 86 del RMC.
- Los gastos son fijados por el Presidente de la Oficina por cualquier servicio prestado por la Oficina, distinto de los especificados en el artículo 2 del RTMC (véase la regla 87, apartado 2, del REMC; y el artículo 3, apartados 1 y 2, del RTMC). Las cuantías de los gastos establecidos por el Presidente se publicarán en el Diario Oficial de la Oficina y pueden encontrarse en el sitio web en forma

de decisiones del Presidente. Algunos ejemplos de gastos son los gastos de la mediación en Bruselas y para determinadas publicaciones emitidas por la Oficina.

2 Modalidades de pago

Artículo 5, del RTMC
Artículo 5, del RTDC
Comunicación nº 2/97 del Presidente de la Oficina de 3 de julio de 1997

Todas las tasas y gastos se pagarán en euros, no siendo válidos los pagos en otras monedas, que no crean derechos y serán reembolsados.

Las tasas que se han de abonar a la Oficina no podrán pagarse en las oficinas nacionales ni a través de las mismas.

Las modalidades de pago admitidas son, en la mayoría de los casos, las transferencias bancarias, los cargos en las cuentas corrientes con la Oficina y (únicamente para ciertos servicios en línea) mediante tarjetas de débito o de crédito. Ya no se aceptan los pagos en efectivo en los locales de la Oficina ni los cheques (resolución de 3 de septiembre de 2008, en el asunto R-524/2008-1, «TEAMSTAR»).

La Oficina no puede emitir facturas, aunque facilitará un recibo cuando así lo solicite el usuario.

2.1 Pago mediante transferencia bancaria

El dinero puede enviarse a la Oficina mediante transferencia. La tasa no se considerará abonada si la orden de transferencia se da después de que haya finalizado el plazo. Si la tasa se envía antes del plazo pero llega después de que éste finalice, la Oficina podrá considerar, en condiciones específicas, que aquélla ha sido debidamente abonada (véase el punto 4.1).

2.1.1 Cuenta bancaria

El pago mediante transferencia bancaria sólo puede efectuarse en una de las dos cuentas bancarias siguientes de la Oficina:

Banco	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	La Caixa
Dirección	Explanada de España, 11 E-03002 Alicante ESPAÑA	Calle Capitán Segarra, 6 E-03004 Alicante ESPAÑA
Código Swift*	BBVAESMMXXX	CAIXESBBXXX
IBAN	ES8801825596900092222222	ES0321002353010700000888
Gastos bancarios**	>OUR	>OUR

* **Código Swift:** Algunos programas informáticos no aceptan las tres XXX al final del código Swift/BIC. En estos casos, los usuarios deberán indicar BBVAESMM o CAIXESBB.

** **Gastos bancarios:** Es importante asegurarse que la Oficina recibe el importe en su totalidad, sin deducciones. Por tanto, en caso de una transferencia deberá indicarse «OUR» como modalidad de pago de los gastos bancarios, con el fin de permitir la recepción integral del importe debido. No obstante, si usted realiza un pago SEPA, deberá indicar las letras «SHA», que es la especificación de SEPA por defecto. SEPA es un sistema común europeo de pagos, utilizado en los Estados miembros de la UE y en otros cinco países europeos.

2.1.2 Datos que deberán acompañar al pago

Artículo 7, del RTMC Artículo 6, del RTDC
--

El pago de una tasa y la indicación de la naturaleza de la misma y del procedimiento al que hace referencia no sustituyen el cumplimiento del resto de requisitos formales de los actos de procedimiento afectados. Por ejemplo, el pago de una tasa de recurso y la indicación del número de la resolución impugnada no resulta suficiente para presentar un escrito de recurso válido (sentencia de 31 de mayo de 2005, en el asunto T-373/03, «PARMITALIA», apartado 58; sentencia de 9 de septiembre de 2010, en el asunto T-70/08, «ETRAX», apartados 23-25).

Cuando los datos aportados no permitan la asignación del pago, la Oficina concederá un plazo para que se facilite la información que falta, y en caso de no facilitarse, el pago se considerará no realizado y se devolverá la suma. La OAMI recibe miles de pagos al día y una identificación incorrecta o insuficiente del expediente puede provocar considerables retrasos en el tratamiento de los actos de procedimiento.

En el formulario de transferencia del pago deben incluirse los siguientes datos:

- número de la MC/ del DMC;
- número y dirección del pagador y número de identificación de la Oficina;
- naturaleza de la tasa, preferiblemente en forma abreviada.

Con objeto de tramitar los pagos con celeridad por lo que a las transferencias bancarias se refiere, y teniendo en cuenta que sólo podrá utilizarse un número limitado de caracteres en los campos «remitente» y «descripción», se recomienda encarecidamente rellenar estos campos del modo que se indica a continuación.

CAMPO DE DESCRIPCIÓN

- Utilice los códigos enumerados en las tablas que siguen, por ejemplo: CTM en lugar de: TASA DE SOLICITUD DE UNA MARCA COMUNITARIA.
- Suprima los ceros delante de los números y no utilice espacios ni guiones puesto que ocupan espacio innecesariamente.
- Comience siempre con el número de MC o DMC, por ejemplo CTM 3558961.

- Si el pago corresponde a más de una marca o dibujo o modelo, especifique sólo el primero y el último, por ejemplo CTM 3558961-3558969, y después remita un fax con todos los detalles de las marcas o dibujos y modelos a los que se refiere.

Códigos de descripción

Descripción	Código	Ejemplo
Pago a la cuenta corriente	CC + número de cuenta	CC 1361
Si el titular o el representante tiene un número de identificación	OWN + número de identificación, número REP + identificación	REP 10711
Número de la marca o dibujo y modelo	CTM, RCD + número	CTM 5104422 RCD 1698
Un breve sobrenombre de la MC o DMC		«XYZABC» o «forma de botella»
Código de la operación: Tasa de solicitud de MC o DMC Tasa de solicitud internacional Tasa de renovación Tasa de oposición Tasa de anulación Recurso Inscripción Cesión Transformación Consulta pública de los expedientes Copias certificadas	CTM, RCD INT RENEW OPP CANC APP REC TRANSF CONV INSP COPIES	OPP, REC, RENEW, INSP, INT, TRANSF, CANC, CONV, COPIES, APP

Ejemplos:

Objeto de pago	Ejemplo de descripción de pago
Tasa de solicitud (CTM = <i>Community Trade Mark</i> , marca comunitaria)	CTM 5104422 XYZABC.
Tasa de solicitud (RCD = <i>Registered Community Design</i> , dibujo o modelo comunitario)	RCD 1234567 forma de botella.
Oposición + pagador	CTM 4325047 OPP XYZABC-REP 10711
Solicitud internacional	CTM 4325047 INT XYZABC
Renovación (MC)	CTM 509936 RENEW
Pago a la cuenta corriente nº 1361	CC 1361
Copias certificadas	CTM 1820061 COPIES
Cesión de dibujos y modelos múltiples (primero 1420061 y último 1420065) + pagador	RCD 14200611420065 TRANSF REP 10711
Registro de una licencia para una MC	CTM 4325047 REC LICENCE OWN 10711

CAMPO DE REMITENTE

Ejemplos de dirección

Dirección	Ejemplo
Nombre del pagador Dirección del pagador Ciudad y código postal del pagador	John Smith 58 Long Drive London, ED5 6V8.

- Utilice un nombre que puede ser identificado como pagador, solicitante (titular o representante) u oponente.
- Para el nombre del pagador, utilice sólo el nombre, **sin abreviaturas** del tipo DIPL.-ING. PHYS., DR, etc.
- Utilice la misma forma de identificación para pagos futuros.

2.2 Pago mediante tarjeta de débito o de crédito

Decisión nº EX-13-2 del Presidente de la Oficina de 26 de noviembre de 2013 relativa a la comunicación electrónica con la Oficina: artículo 7, Pago electrónico de tasas mediante tarjeta de crédito
Artículo 2, apartado 1, letra b); artículo 2, apartado 4; artículo 2, apartados 12 a 15, del RTMC; y artículo 5, apartado 2, del RTDC

El pago con tarjeta de débito o de crédito aún no es posible para todas las tasas de la OAMI. Únicamente ciertos servicios en línea pueden abonarse mediante dichas tarjetas.

Pueden utilizarse las siguientes tarjetas de débito o de crédito: Visa, Mastercard y Discover.

Para las solicitudes y renovaciones por medios electrónicos, el pago mediante tarjeta de débito o de crédito es el método más recomendable. Los pagos con tarjeta de débito o de crédito permiten a la OAMI hacer un uso óptimo de sus sistemas automáticos internos, a fin de agilizar la tramitación de la solicitud.

Los pagos con tarjeta de débito o de crédito son inmediatos (véase el punto 4.2) y, por tanto, no se permiten para pagos aplazados (realizados en el plazo de un mes desde la fecha de presentación).

Para las demás tasas, el pago mediante tarjeta de débito o de crédito no se encuentra disponible actualmente. En particular, las tarjetas de débito o de crédito no pueden utilizarse para efectuar el pago de los gastos mencionados en el artículo 3 del RTMC y el artículo 3 del RTDC o para reponer los fondos de una cuenta corriente.

Para pagar con tarjeta de débito o de crédito, deben comunicarse algunos datos básicos. La información facilitada no se almacenará en ninguna de las bases de datos permanentes de la OAMI. Sólo se conservará hasta el momento de su transmisión al banco. En cualquier registro del formulario figurará únicamente el nombre de la tarjeta de débito o de crédito (VISA, MasterCard o Discover) y las últimas cuatro cifras de la misma. El número completo de la tarjeta puede introducirse en su totalidad y sin riesgo alguno a través de nuestro servidor seguro, que cifra toda la información facilitada.

2.3 Pago mediante la cuenta corriente con la OAMI

Decisión nº Ex-96-1 del Presidente de la Oficina de 11 de enero de 1996 relativa a las modalidades de apertura de cuentas corrientes en la Oficina, tal como fue modificada en 1996, 2003 y 2006

Comunicación nº 5/01 del Presidente de la Oficina de 29 de junio de 2001 relativa a la disponibilidad de extractos de las cuentas corrientes en la página de Internet de la Oficina

Comunicación nº 11/02 del Presidente de la Oficina de 11 de octubre de 2002 relativa a la apertura de otra cuenta bancaria

Se recomienda abrir una cuenta corriente con la OAMI ya que para todas las solicitudes que están sujetas a plazos, como las oposiciones o los recursos, el pago se considerará efectuado dentro de plazo incluso si la documentación pertinente relativa al pago que se realiza se presenta en el último día del plazo, siempre que la cuenta corriente tenga suficientes fondos (véase el punto 4.3) (resolución de 7 de septiembre de 2012, en el asunto R 2596/2011-3, «STAIR GATES», apartados 13-14). El cobro efectivo en la cuenta corriente se efectuará en una fecha posterior, pero el pago se considerará realizado en la fecha en la que la Oficina recibió la solicitud del acto de procedimiento, o de cualquier otro modo que resulte conveniente para la parte del procedimiento, de acuerdo con el artículo 6 de la Decisión nº Ex-96-1 del Presidente de la Oficina, modificada en 2006.

Si la persona (ya sea la parte en el procedimiento o su representante) que ha presentado la solicitud o el correspondiente acto de procedimiento es la titular de la cuenta corriente con la Oficina, ésta imputará automáticamente la tasa en dicha cuenta, salvo que reciba instrucciones en sentido contrario en un caso concreto. Para identificar correctamente la cuenta, la Oficina recomienda indicar de forma clara el número de identificación de la OAMI del titular de la cuenta corriente con la Oficina.

El sistema de cuentas corrientes es un sistema de cargo automático. Ello significa que la Oficina cargará a la cuenta todas las tasas y gastos, tras identificar una cuenta, a medida que se vayan desarrollando los procedimientos de que se trate - en la medida en que la cuenta tenga fondos suficientes - y atribuirá cada vez una fecha de pago sin que sea necesario recibir más instrucciones. Sólo se hará una excepción a esta regla cuando el titular de una cuenta corriente que no desee que se utilice esta cuenta para el pago de una tasa o gasto en particular lo comunique a la Oficina por escrito. En ese caso, sin embargo, el titular de la cuenta podrá cambiar el método de pago al pago mediante cuenta corriente en cualquier momento antes de la finalización del plazo de pago.

La ausencia de indicación o la indicación incorrecta del importe de la tasa no tiene efectos negativos, ya que se realizará el cargo automático en la cuenta corriente respecto del correspondiente acto de procedimiento para el que se efectúa el pago.

Si una cuenta corriente no dispone de fondos suficientes, la Oficina lo notificará al titular y le dará la oportunidad de dotarla de fondos y abonar el 20 % para cubrir los gastos administrativos en que se ha incurrido debido a la falta de fondos. Si el titular así lo hace, el pago de la tasa se considerará recibido en la fecha en que la Oficina recibe el documento correspondiente respecto del cual se efectuó el pago (por ejemplo

un escrito de oposición). Si el pago hace referencia a la dotación de fondos de una cuenta corriente, será suficiente indicar el número de dicha cuenta. Si se ha dotado de fondos a la cuenta, el titular garantizará que existen fondos suficientes para todos los pagos debidos y deberá indicar como mínimo las prioridades para las que se utilizará el dinero (resolución de 3 de septiembre de 2008, en el asunto R- 1350/2007—1, «SCHNEIDER»). Cuando no se indiquen las prioridades, la Oficina cubrirá los pagos en el orden cronológico de su respectivo vencimiento.

La OAMI permite el acceso de los titulares de una cuenta corriente en la Oficina a los datos de su cuenta corriente correspondientes, al menos, al año transcurrido, a través de una conexión a Internet protegida con su sitio web. El servicio incluye el saldo de la cuenta, la lista de todas las transacciones, los extractos mensuales, así como una herramienta de búsqueda para buscar transacciones concretas.

El pago de una tasa mediante cargo en la cuenta corriente de un tercero requiere que este último autorice expresamente el cargo en su cuenta. El pago se considerará efectuado en la fecha en que la Oficina recibe la autorización. El titular de la cuenta corriente debe conceder la autorización e indicar que puede cargarse en su cuenta una tasa concreta. Si el titular no es ni una parte ni un representante, la Oficina comprobará si existe autorización. De no ser así, la Oficina invitará a la parte de que se trate a que presente una autorización que permita a la Oficina efectuar el cargo en la cuenta del tercero antes de que expire el plazo del pago, cuando la Oficina tiene dudas acerca de la existencia de dicha autorización. La parte que solicita el pago de una tasa mediante el cargo en la cuenta corriente de un tercero deberá presentar la autorización a la Oficina que permita dicho cargo.

Puede abrirse una cuenta corriente en la OAMI enviando una solicitud al fax general nº: +34-965.131.344 o un mensaje al correo electrónico: fee.information@oami.europa.eu

El importe mínimo necesario para abrir una cuenta corriente es de 3 000 EUR.

3 Momento del pago

Artículo 4, del RTMC Artículo 4, del RTDC
--

Las tasas deben abonarse en o antes de la fecha de su vencimiento.

Si se ha especificado un plazo para efectuar un pago, éste deberá realizarse dentro de dicho plazo.

Las tasas y los gastos para los que los reglamentos no especifican una fecha determinada vencerán en la fecha en que se recibe la solicitud del servicio para el que se ha incurrido en la tasa o gasto, por ejemplo, una solicitud de registro.

4 Fecha en la que se considerará efectuado el pago

Artículo 8, apartados 1 y 3, del RTMC
Artículo 7, del RTDC
Artículo 7 de la Decisión nº Ex-96-1 del Presidente de la Oficina de 11 de enero de 1996 relativa a las modalidades de apertura de cuentas corrientes en la Oficina, tal como fue modificada en 1996, 2003 y 2006
Decisión nº EX-13-2 del Presidente de la Oficina de 26 de noviembre de 2013 relativa a la comunicación electrónica con la Oficina: artículo 7, Pago electrónico de tasas mediante tarjeta de crédito

La fecha en la que se considerará efectuado un pago dependerá de la modalidad de pago utilizada.

4.1 Pago mediante transferencia bancaria

Cuando el pago se efectúe mediante transferencia o ingreso en una cuenta bancaria de la Oficina, la fecha en la que se considerará efectuado el pago será aquella en la que se abone la suma en una cuenta bancaria de la Oficina.

4.1.1 Retraso en el pago con o sin recargo

Los pagos recibidos por la Oficina después del vencimiento del plazo se considerarán efectuados respetando dicho plazo si se aportan pruebas de que la persona que efectuó el pago a) expidió debidamente una orden dentro del plazo, a una entidad bancaria para la transferencia del importe del pago, y b) abonó un recargo del diez por ciento sobre la tasa correspondiente (hasta un máximo de 200 EUR) (ambas condiciones deberán cumplirse con arreglo a la sentencia de 12 de mayo de 2011, en el asunto T-488/09, «REDTUBE», apartado 38, y a la resolución de 10 de octubre de 2006, en el asunto R 0203/2005-1, «BLUE CROSS»).

No sucede lo mismo para el retraso en el pago de un recargo. Si se produce un retraso, todo el pago se retrasa y esta circunstancia no podrá subsanarse mediante el pago de un «recargo del recargo» (resolución de 7 de septiembre de 2012, en el asunto R 1774/2011-1, «LAGUIOLE», apartados 12-15).

El recargo no será exigible si la persona presenta pruebas de que el pago se inició diez días antes de que expirara el correspondiente plazo.

La Oficina podrá establecer un plazo para la persona que realizó el pago después de que expirara el plazo para presentar pruebas de que se cumplió una de las condiciones anteriores.

Para más información sobre las consecuencias del retraso en el pago, especialmente aquellos relativos a procedimientos, véanse las partes pertinentes de las Directrices. Por ejemplo, en la Parte B, Sección 2, Examen de formalidades, se tratan las consecuencias del retraso en el pago de las tasas de solicitud, mientras que en la Parte C, Sección 1, Aspectos procesales, se abordan las consecuencias del retraso en el pago de las tasas de oposición.

4.1.2 Prueba y fecha del pago

Artículo 76, del RMC Artículo 8, apartado 4, del RTMC Artículo 63, del RDC Artículo 7, apartado 4, del RTDC
--

Podrá presentarse cualquier medio de prueba como:

- una orden de transferencia bancaria (por ejemplo una orden SWIFT) que incluya los sellos y la fecha de recepción por parte de la entidad bancaria de que se trate;
- una orden de pago electrónico enviada a través de Internet o una impresión de la transferencia electrónica siempre que incluya información sobre la fecha de la transferencia, la entidad bancaria a la que se envió, así como la indicación de «transferencia realizada».

Además, podrán presentarse las siguientes pruebas:

- acuse de recibo de las instrucciones de pago por parte de la entidad bancaria;
- cartas de la entidad bancaria mediante la que se efectuó el pago, que justifique el día en que se ha dado una orden o se realizó el pago, indicando el procedimiento de que se trate;
- declaraciones escritas prestadas bajo juramento, o declaraciones solemnes o que, con arreglo a la legislación del Estado en que se realicen, produzcan efectos equivalentes.

Dichas pruebas adicionales sólo se considerarán suficientes si las pruebas iniciales están sustentadas.

La lista no es exhaustiva.

Si las pruebas no son claras, la Oficina enviará una solicitud para que se presenten más pruebas.

En caso de no presentarse pruebas, se considerará que el procedimiento para el que se realizó el pago no se ha iniciado.

En caso de que las pruebas no sean suficientes, si el pagador no cumple el requerimiento de la Oficina de facilitar más información, ésta considerará que no se ha respetado el plazo de pago.

La Oficina podrá asimismo, dentro del mismo plazo, solicitar a la persona que pague el recargo. Si no se paga el recargo, se considerará que no se ha observado el plazo para el pago. Las tasas o los gastos o la parte de los mismos que hubiera sido pagada serán reembolsados puesto que el pago no se considerará válido.

Regla 96, apartado 2, del REMC
Artículo 81, apartado 2, del REDC

Lengua de las pruebas: los documentos deben presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la UE. Cuando la lengua de los documentos no sea la lengua del procedimiento, la Oficina podrá solicitar que presente una traducción en cualquiera de las lenguas de la Oficina.

4.2 Pago mediante tarjeta de débito o de crédito

El pago mediante tarjeta de débito o de crédito se considerará efectuado en la fecha en la que se haya presentado satisfactoriamente a través de Internet la solicitud electrónica.

4.3 Pago a través de la cuenta corriente

Decisión nº Ex-96-1 del Presidente de la Oficina de 11 de enero de 1996 relativa a las modalidades de apertura de cuentas corrientes en la Oficina, tal como modificada en 1996, 2003 y 2006

Si el pago se realiza mediante una cuenta corriente con la Oficina, la Decisión nº EX-96-1 del Presidente, modificada, garantiza que la fecha en que se considera efectuado el pago se determina de forma conveniente para la parte en el procedimiento. Por ejemplo, para la tasa de solicitud de una MC, por norma general, las tasas se cargarán en la cuenta corriente en el último día del plazo de un mes concedido fijado para el pago. Sin embargo, el solicitante/representante podrá dar instrucciones a la Oficina para que se cargue en su cuenta tras recibir la solicitud de MC. Del mismo modo, en el momento de la renovación, el titular de la cuenta podrá elegir entre «Cargar ahora» o «Cargar a la fecha de expiración». Si una de las partes retira su acción (oposición, solicitud de anulación, recurso, solicitud de renovación) antes de que finalice el plazo para el pago, las tasas que deban cargarse a la expiración del plazo para su abono no se cargarán en la cuenta corriente y la acción se considerará no presentada.

5 Reembolso de las tasas

Artículo 7, apartado 2; y artículos 9 y 13, del RTMC
Artículo 84, 154 y 156, del RMC
Artículo 6, apartado 2; y artículo 8, apartado 1, del RDC
Artículo 30, apartado 2, del REDC

El reembolso de las tasas está expresamente previsto en los reglamentos. Los reembolsos se realizan mediante transferencias bancarias o través de cuentas corrientes con la OAMI, incluso si las tasas fueron pagadas mediante tarjeta de débito o de crédito.

5.1 Reembolso de la tasa de solicitud

Regla 9, apartados 1 y 2, del REMC
Artículos 10, 13 y 22, del REDC
Artículo 44, apartado 6, del RMC

En caso de retirada de una solicitud de MC, las tasas no serán reembolsadas salvo si la declaración de la retirada llega a la Oficina:

- cuando el pago haya sido realizado mediante transferencia bancaria, antes de la fecha en la que la cantidad se ingrese efectivamente en la cuenta bancaria de la Oficina;
- cuando el pago haya sido realizado mediante tarjeta de débito o de crédito, en el mismo día en que lo haga la solicitud que incluya las instrucciones/información de la tarjeta de débito o de crédito;
- cuando el pago haya sido realizado a través de una cuenta corriente, dentro del plazo de un mes para el pago de la tasa de base de solicitud o cuando se hayan dado instrucciones por escrito de efectuar inmediatamente el cargo en la cuenta corriente, antes o a más tardar el mismo día en que se reciban dichas instrucciones

Cuando se reembolse la tasa de base por la solicitud, también se reembolsará cualquier tasa abonada por clase adicional.

La Oficina reembolsará exclusivamente las tasas adicionales por clase por su cuenta cuando las tasas abonadas excedan las clases indicadas por el solicitante en la solicitud de MC y la Oficina no haya solicitado tal pago, o cuando tras el examen de la clasificación la Oficina concluya que se han incluido clases adicionales que no se requerían para cubrir los productos y servicios contenidos en la solicitud original.

Por lo que a los dibujos y modelos se refiere, si existen irregularidades que afectan a la fecha de presentación, esto es, si no se ha concedido la fecha de presentación debido a dichas irregularidades, que no se subsanan en el plazo concedido por la Oficina, el dibujo o modelo no tendrá la consideración de dibujo o modelo comunitario y las tasas serán reembolsadas. Por el contrario, las tasas no se reembolsarán en ninguna circunstancia si el dibujo o modelo solicitado ha sido registrado.

5.2 Reembolso de la tasa de oposición

Regla 17, apartado 1; regla 18, apartado 5; y regla 19, apartado 1, del REMC

Cuando una oposición se considere no presentada (porque se presentó fuera del plazo de tres meses) o si no se ha abonado la totalidad de la tasa de oposición o se abona después de que expire el plazo de oposición, la Oficina deberá devolver la tasa, incluido el recargo.

5.3 Reembolso de las tasas de marcas internacionales que designan a la UE

Decisión nº ADM-11-98 del Presidente de la Oficina relativa a la regularización de determinados reembolsos de tasas

Véase el Manual, Parte M, Marcas Internacionales, punto 3.13.

5.4 Reembolso de las tasas de recurso

Las disposiciones relativas al reembolso de las tasas de recurso se incluyen en la regla 51 del REMC y en el artículo 35, apartado 3, y el artículo 37, del REDC.

5.5 Reembolso de las tasas de renovación

Regla 30, apartados 6 y 7, del REMC

Las tasas abonadas antes de que dé comienzo el plazo de seis meses para la renovación no se tendrán en cuenta y se reembolsarán.

Se procederá al reembolso de las tasas de renovación en caso de que éstas se hayan abonado sin renovar el registro (es decir, si la tasa se abona únicamente tras la expiración del plazo adicional o la cuantía de la tasa abonada es insuficiente para cubrir la tasa de base y el recargo aplicado en caso de retraso en el pago o en la presentación de la solicitud de renovación, o si no se subsanan algunas otras deficiencias).

Cuando el titular haya dado instrucciones a la Oficina para que renueve la marca, y posteriormente retire parcial (en relación con algunas clases) o totalmente dicha instrucción de renovación, sólo se reembolsará la tasa de renovación :

- en el caso del pago por transferencia bancaria, si la Oficina recibió la retirada antes de percibir el pago;
- en el caso del pago mediante tarjeta de débito o de crédito, si la Oficina recibió la retirada antes o el mismo día de cobro del pago con tales tarjetas;
- en el caso del pago mediante cuenta corriente, si ya se ha cargado, si la Oficina recibió la retirada dentro del plazo de seis meses para la renovación o, cuando se haya emitido una instrucción por escrito para cargar la cuenta corriente de inmediato, antes o, a más tardar, el mismo día en que la Oficina recibió tal instrucción.

Para más información, véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 4, Renovación.

5.6 Reembolso de importes insignificantes

Artículo 10, apartado 1, del RTMC
Artículo 9, apartado 1, del RTDC
Decisión nº EX-03-6 del Presidente de la Oficina de 20 de enero de 2003 por la que se determina lo que constituye un importe insignificante de tasas o costes

Las tasas no se considerarán liquidadas hasta que no hayan sido pagadas completamente. De no ser así, el importe que ya se haya abonado será reembolsado después de que expire el plazo concedido para el pago, puesto que en este caso la tasa ya no tiene objeto.

Sin embargo, en la medida de lo posible, la Oficina podrá invitar a la persona a que complete el pago dentro del plazo.

Cuando se abone una suma excesiva para cubrir una tasa o un gasto, el exceso no será reembolsado si el importe es insignificante y la parte afectada no ha solicitado expresamente dicha devolución. La Decisión nº EX-03-6 del Presidente de la Oficina de 20 de enero de 2003 fija los importes insignificantes en 15 EUR.

6 Resolución sobre costas

Artículo 85, del RMC
Regla 94, del REMC

6.1 Reparto de las costas

En los procedimientos *inter partes*, la División de Oposición, la División de Anulación y las Salas de Recurso deben adoptar una decisión sobre el reparto de las costas. Dichas costas incluyen en concreto los gastos del representante profesional, en su caso, y las correspondientes tasas. Para más información sobre el reparto de costas en los procedimientos de oposición, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Parte 1: Aspectos procesales. Cuando una resolución incluya errores obvios respecto de las costas, las partes podrán solicitar una corrección de errores (regla 53 del REMC) o la revocación (artículo 80 del RMC), según las circunstancias (véase Parte A, Sección 6, Revocación de decisiones, cancelación de inscripciones en el registro y rectificaciones de errores).

6.2 Fijación de las costas

La decisión que determina el importe de las costas incluye la suma a tanto alzado que se establece en la regla 94 del REMC para la representación profesional y las tasas (véase arriba) en que haya incurrido la parte vencedora, con independencia de si se ha incurrido realmente en ellas. La fijación de las costas podrá ser revisada en un procedimiento específico con arreglo al artículo 85, apartado 6, del RMC.

6.3. Ejecución de las resoluciones sobre costas

Artículo 86, del RMC

La Oficina no tiene competencias respecto de los procedimientos de ejecución, ya que estos están a cargo de las autoridades nacionales competentes.

6.3.1 Condiciones

La parte vencedora podrá ejecutar la resolución sobre las costas, siempre que:

- la resolución incluya una decisión por la que se fijan las costas a su favor;
- la resolución sea definitiva; la parte podrá aportar pruebas de que la decisión es definitiva presentando los extractos apropiados de las bases de datos de la Oficina o la confirmación individual por parte de la Oficina;
- la resolución lleva una orden de la autoridad nacional competente.

6.3.2 Autoridad nacional

Cada Estado miembro designará a una autoridad nacional a fin de consignar la orden de la ejecución de las resoluciones de la Oficina que fijan las costas. El Estado miembro dará conocimiento de dicha designación a la Oficina y al Tribunal de Justicia (artículo 86, apartado 2, del RMC).

La Oficina pública dichos nombramientos en su Diario Oficial.

Las referencias pueden encontrarse para:

Austria (DO OAMI 4/2004, p. 559 y 561)
Bélgica (DO OAMI 4/2007)
República Checa (pendiente de publicación)
Dinamarca (DO OAMI 10/2002, p. 1883)
Estonia (DO OAMI 10/2009)
Francia (DO OAMI 5/2002, p. 886)
Alemania (DO OAMI 6/2005, p. 853 y 855)
Irlanda (DO OAMI 3/2007)
Países Bajos (DO OAMI 12/1999, p. 1517)
Eslovaquia (DO OAMI 11/2004, p. 1273)
Reino Unido (DO OAMI, 12/1998, p. 1381)

Ciertos Estados miembros han asignado jurisdicción a una autoridad nacional (p. ej., en el caso de España, a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, según Real Decreto 1523/1997), pero no lo han notificado aún a la OAMI ni al TJUE.

6.3.3 Procedimiento

- a) La parte interesada deberá solicitar a la autoridad nacional competente que consigne la orden de ejecución a la resolución. Por el momento, las condiciones sobre las lenguas de las solicitudes, las traducciones de las partes relevantes de la resolución, las tasas y la necesidad de representante dependen de las

prácticas de los Estados miembros, que no están armonizadas y que se considerarán caso a caso.

La autoridad competente consignará la orden a la decisión sin otra formalidad más allá de la de verificar la autenticidad de la decisión. Para las decisiones sobre costas o sobre la fijación de costas que contengan errores, véanse los puntos 6.1 y 6.2.

- b) Si se han cumplido las formalidades, la parte de que se trate podrá proceder a ejecutar la decisión. La ejecución forzosa se regirá por las normas de enjuiciamiento civil vigentes en el Estado en cuyo territorio tenga lugar. Sólo podrá suspenderse en virtud de resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin embargo, el control de la validez de las medidas de ejecución será competencia de los tribunales del país de que se trate (artículo 86, apartado 4, del RMC).

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN
QUE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL
MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y
MODELOS) HABRÁ DE LLEVAR A CABO
SOBRE LAS MARCAS COMUNITARIAS***

PARTE A

DISPOSICIONES GENERALES

SECCIÓN 5

REPRESENTACIÓN PROFESIONAL

Índice

1	Introducción – Principio de representación	4
2	Quién puede representar	4
2.1	Base de datos de representantes.....	5
2.2	Representación profesional por abogados	6
2.2.1	El término «abogado»	6
2.2.2	Cualificación	6
2.2.3	Nacionalidad y domicilio profesional	6
2.2.4	Facultad para actuar en materia de marcas y/o dibujos y modelos.....	7
2.3	Representantes autorizados admitidos e inscritos en las listas de la Oficina.....	7
2.3.1	Facultad para ejercer la representación con arreglo a la legislación nacional	8
2.3.2	Nacionalidad y domicilio profesional	9
2.3.3	Certificación	10
2.3.4	Excepciones	10
2.3.5	Procedimiento de inscripción en la lista	10
2.3.6	Modificación de la lista de representantes autorizados	11
2.3.6.1	Cancelación.....	11
2.3.6.2	Suspensión de la inscripción en la lista	12
2.3.7	Reinscripción en la lista de representantes autorizados	12
2.4	Representación por medio de un empleado.....	13
2.4.1	Empleados que actúan en nombre de su empresa	13
2.4.2	Representación por medio de empleados de una persona jurídica con vínculos económicos	14
2.5	Representación legal	15
3	Nombramiento de un representante autorizado	15
3.1	Circunstancias en que el nombramiento es obligatorio.....	15
3.1.1	Domicilio y sede	15
3.1.2	El concepto «en la Comunidad».....	16
3.2	Consecuencias del incumplimiento cuando el nombramiento es obligatorio.....	16
3.2.1	Durante el registro	16
3.2.2	Durante la oposición	17
3.2.3	Anulación	17
3.3	Nombramiento de un representante no obligatorio.....	18
3.4	Nombramiento de un representante	18
3.4.1	Nombramiento expreso	18
3.4.2	Nombramiento implícito	18
3.4.3	Asociaciones de representantes	19
3.4.4	Números de identificación	20
4	Comunicación con los representantes	20

5. Poder	21
5.1 Poderes especiales	22
5.2 Poderes generales.....	22
5.2.1 Registro de poderes generales	22
5.3 Consecuencias de la falta de poder cuando la Oficina lo exige de forma expresa.....	22
6 Anulación de la designación de un representante o de un poder	23
6.1 Iniciativa de la persona representada	23
6.2 Desistimiento del representante	23
7 Fallecimiento o incapacidad legal de la parte representada o del representante.....	23
7.1 Fallecimiento o incapacidad legal de la parte representada o del representante.....	23
7.2 Fallecimiento o incapacidad legal del representante.....	24

1 Introducción – Principio de representación

Artículo 92, apartados 1 y 2 y artículo 93, apartado 1 del RMC, regla 76 del REMC, artículo 77 del RDC

Las personas que tengan su domicilio o su sede o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en la Unión Europea no precisan nombrar un representante para los procedimientos ante la Oficina (véase el punto 3.1.1 *infra*).

Las personas físicas que no tengan su domicilio o las personas jurídicas que no tengan su sede o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en la Unión Europea deben designar un representante que tenga su sede en la Unión Europea. Esta obligación existe en cualquiera de los procedimientos ante la Oficina, salvo para el acto de presentación de una solicitud de marca comunitaria. Véase el punto 3.2.1 *infra* en relación con las consecuencias de no designar un representante, cuando la representación es obligatoria, una vez que se ha presentado la solicitud de marca comunitaria.

No se exige la representación para las solicitudes de renovación de marcas comunitarias o dibujos y modelos comunitarios o para presentar una solicitud de consulta pública.

En principio, no es necesario que los representantes presenten una autorización para actuar ante la Oficina, salvo si así lo exige expresamente la Oficina, o cuando, en los procedimientos *inter partes*, así lo exija expresamente la otra parte. Sin embargo, los empleados que actúan en nombre de personas físicas o jurídicas deberán presentar un poder firmado que se incluirá en los expedientes.

Cuando se ha nombrado a un representante, la Oficina se comunicará únicamente con dicho representante.

Para más información sobre los aspectos específicos de la representación profesional durante los procedimientos ante la Oficina relativos a las marcas internacionales, véanse el Manual, Parte M.

La primera parte de esta sección (punto 2) define los distintos tipos de representantes.

La segunda parte de esta sección (puntos 3 a 6) versa sobre la designación de representantes o la falta de designación, así como la autorización de representantes.

2 Quién puede representar

Artículo 92, apartado 3 y artículo 93, apartado 1, letra a) y b) del RMC; regla 76 del REMC, artículo 77, apartado 3 y artículo 78, apartado 1, letras a) y b), del RDC

En todos los Estados miembros, la representación en los procedimientos jurídicos es una profesión regulada y sólo puede ejercerse en determinadas condiciones. La terminología del artículo 93 del RMC abarca a distintas categorías de representantes bajo el título de «Representantes profesionales». En los procedimientos ante la Oficina, se distinguen las siguientes categorías de representantes:

Los **abogados** (artículo 93, apartado 1, letra a) del RMC; artículo 78, apartado 1, letra a) del RDC) son representantes profesionales que, según la legislación nacional, siempre están facultados para representar a terceros antes las oficinas nacionales. (Véase el punto 2.2).

El resto de profesionales (artículo 93, apartado 1, letra b) del RMC; artículo 78, apartado 1, letra b) del RDC) deben cumplir otras condiciones y deben figurar en una lista específica de la Oficina para tal efecto (en adelante, la lista de «representantes autorizados ante la OAMI»). Entre ellos, es necesario distinguir otros dos grupos: aquellos que pueden representar sólo en los procedimientos de dibujos y modelos comunitarios (DC) («lista de dibujos y modelos») y los que pueden ejercer la representación tanto en los procedimientos de MC como en los de DC (véase el punto 2.3). La Oficina se refiere colectivamente a estos otros profesionales como «**representantes profesionales**».

Algunos abogados y representantes profesionales pueden organizarse en entidades denominadas «**asociaciones de representantes**» (Regla 76, apartado 9 del REMC) (véase el punto 3.4.3).

La categoría final de representantes son los **empleados** que actúan en calidad de representantes de la parte (artículo 92, apartado 3, primera alternativa, RMC) (véase el punto 2.4.1) o los empleados de las personas jurídicas **económicamente vinculadas** (artículo 92, apartado 3, segunda alternativa, RMC) (véase el punto 2.4.2)

Los empleados deben diferenciarse de los **representantes legales** con arreglo a la legislación nacional (véase el punto 2.5).

2.1 Base de datos de representantes

Todas las personas que se identifiquen como representantes o empleados de partes individuales en los procedimientos ante la Oficina y que cumplan los requisitos establecidos en los reglamentos serán inscritos en la base de datos y obtendrán un número de identificación. La base de datos tiene una doble función, facilitando todos los datos de contacto relevantes bajo el número de identificación específico para cada tipo de representante así como la información pública de la lista de representantes autorizados ante la OAMI o la lista de dibujos y modelos.

Todos los representantes, incluidas las asociaciones de representantes, deben indicar la categoría de representante a la que pertenecen, su nombre y su dirección, con arreglo a la regla 1 del REMC.

Los representantes pueden tener varias identificaciones. Por ejemplo, las asociaciones de representantes pueden tener distintas identificaciones para las distintas direcciones oficiales (que deben diferenciarse de las direcciones de correspondencia, que pueden identificarse con una única identificación; véase la Parte E. Sección 1). Los representantes individuales podrán tener una identificación como representante del empleado y otra identificación distinta como abogado de propio derecho.

En principio, un abogado no puede aparecer en la base de datos como un «representante autorizado ante la OAMI» ya que no precisa ser admitido por la OAMI. Así pues, en la mayoría de los casos, la Oficina deniega las solicitudes de abogados que piden ser inscritos en la lista de representantes profesionales de la OAMI. La

única excepción se da en el caso de que un representante profesional inscrito en la lista sea, además, abogado y la ley nacional permita esa doble cualificación.

La base de datos de representantes profesionales está disponible en Internet. En la base de datos los representantes se identifican como: asociación, empleado, abogado y representante profesional. De forma interna, la última categoría se divide en dos subcategorías: el tipo 1 está compuesto por los agentes de dibujos y modelos autorizados exclusivamente para representar las cuestiones relativas a los dibujos y modelos comunitarios (DCM) con arreglo al artículo 78 del RDC y el tipo 2 de agentes de marcas y dibujos y modelos con arreglo al artículo 93 del RMC.

2.2 Representación profesional por abogados

Artículo 93, apartado 1, letra a), del RMC
--

Un abogado es un representante profesional que está automáticamente autorizado, sin que sea necesario un mayor reconocimiento formal, para representar a terceros ante la Oficina si cumple las tres condiciones siguientes:

- a) deberá estar facultado para ejercer en el territorio de uno de los Estados miembros;
- b) deberá poseer su domicilio profesional en la Unión Europea;
- c) habrá de poder actuar en dicho Estado en calidad de representante en materia de marcas.

2.2.1 El término «abogado»

La Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, DO CE L 77 de 14.3.1998, define el término «abogado». Los títulos profesionales se identifican en la columna «Terminología de abogado» en el Anexo 1 de la presente Sección.

2.2.2 Cualificación

El requisito de estar facultado para ejercer en el territorio de uno de los Estados miembros implica que la persona afectada deberá estar inscrita en el colegio de abogados o habrá de ser miembro de las profesiones identificadas en el Anexo 1 de acuerdo con la normativa nacional aplicable. La Oficina no comprobará este extremo a menos que existan serias dudas al respecto.

2.2.3 Nacionalidad y domicilio profesional

No se establecen requisitos de nacionalidad. Por ello, el abogado podrá ser ciudadano de un Estado que no sea un Estado miembro.

El domicilio profesional deberá estar ubicado en la Unión Europea (para la definición de lo que constituye la Unión Europea, véase el punto 3.1.2, *infra*). Un apartado de correos no constituye un domicilio profesional. El domicilio profesional no ha de ser

forzosamente el único que posea el representante. Además, el domicilio profesional podrá estar situado en un Estado miembro diferente a aquél en cuyo colegio de abogados esté inscrito. Sin embargo, los abogados que tengan su único domicilio profesional fuera de la Unión Europea no podrán actuar como representantes ante la Oficina, aun cuando estén inscritos en el colegio de abogados de uno de los Estados miembros.

Si una asociación de representantes, por ejemplo un bufete de abogados, posee varios domicilios profesionales, únicamente podrá realizar actos de representación en relación con un domicilio profesional situado en la Unión Europea, y la Oficina sólo establecerá contacto con el abogado en una dirección ubicada en la Unión Europea.

2.2.4 Facultad para actuar en materia de marcas y/o dibujos y modelos

La facultad para actuar en calidad de representante en materia de marcas y/o dibujos y modelos en un Estado debe incluir la facultad para representar a clientes ante el servicio central de la propiedad industrial correspondiente. Esta condición se cumple en todos los Estados miembros.

Los abogados mencionados en el artículo 93, apartado 1, letra a), del RMC que cumplan las condiciones establecidas en dicho artículo estarán facultados automáticamente y de pleno derecho para actuar como representantes de sus clientes ante la Oficina. Esto significa básicamente que si un abogado está autorizado para actuar en materia de marcas y/o dibujos y modelos ante el servicio central de la propiedad industrial del Estado miembro en que está facultado, también lo estará para actuar ante la OAMI. No se inscribirán en la lista de representantes autorizados a que hace referencia el artículo 93, apartado 2 del RMC, porque dicha facultad y la cualificación profesional específica mencionadas en esta disposición se refieren a personas pertenecientes a categorías de representantes especializados en propiedad industrial y marcas, mientras que los abogados por definición están facultados para representar en todo tipo de asuntos jurídicos.

Si un abogado al que ya se le ha atribuido un número de identificación en dicha calidad, solicita su inscripción en la lista, el número se mantendrá pero la situación cambiará de «abogado» a «representante profesional». La única excepción se da en el caso de que un representante autorizado inscrito en la lista sea, además, abogado y la ley nacional permita que actúe en ambos contextos.

El **Anexo 1** ofrece una explicación detallada de las normas específicas de cada país.

2.3 Representantes autorizados admitidos e inscritos en las listas de la Oficina

Artículo 93, apartado 1, letra b) y artículo 93, apartado 2 del RMC; artículo 78, apartado 1, letra b) del RDC
--

El segundo grupo de personas facultadas para representar profesionalmente a terceros ante la Oficina son aquellas cuyos nombres figuran en una de las dos listas de representantes autorizados de la Oficina, la lista de representantes autorizados ante la OAMI y la lista de dibujos y modelos.

Por lo que respecta a esta categoría de representantes profesionales, la inscripción en la lista de representantes autorizados ante la OAMI o en la lista de dibujos y modelos les faculta para representar a terceros ante la Oficina. Un representante que esté inscrito en la lista de responsables autorizados ante la OAMI mencionada en el artículo 93, apartado 1, letra b), está automáticamente facultado para representar a terceros en materia de dibujos y modelos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78, apartado 1, letra b) del RDC y no estará inscrito en la lista especial de representantes autorizados en materia de dibujos y modelos (en adelante, « lista de dibujos y modelos»).

Si una persona de la lista contemplada en el artículo 93 del RMC solicita la inscripción en la lista de dibujos y modelos para representantes profesionales autorizados para actuar exclusivamente en materia de dibujos y modelos de acuerdo con el artículo 78, apartado 4, del RDC, se denegará dicha solicitud.

La lista de dibujos y modelos está destinada únicamente a representantes profesionales que están facultados para representar a clientes ante la Oficina en materia de dibujos y modelos pero no en materia de marcas.

El **Anexo 2** ofrece una explicación detallada de las normas específicas de cada país.

La inscripción en la lista está sujeta a la presentación de una solicitud redactada y firmada por la persona interesada en el impreso emitido por la Oficina en: http://oami.europa.eu/pdf/forms/prorep_form93_es.pdf

Para la inscripción en la lista deben cumplir tres requisitos:

- a) el representante debe ser nacional de uno de los Estados miembros;
- b) deberá poseer su domicilio profesional en la Unión Europea;
- c) debe estar autorizado en virtud de la legislación nacional para representar a terceros en materia de marcas ante el servicio central de la propiedad industrial correspondiente. Para ello deberá aportar un certificado acreditativo expedido por el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro.

2.3.1 Facultad para ejercer la representación con arreglo a la legislación nacional

Las condiciones de inscripción en la lista de representantes autorizados ante la OAMI y en la lista de dibujos y modelos dependerán de la situación legal en los Estados miembros afectados.

Artículo 93, apartado 2, letra c) del RMC y artículo 78, apartado 1, letra b) del RDC

En un gran número de Estados miembros, la facultad para representar en materia de marcas ante la oficina nacional está subordinada a la posesión de una cualificación profesional específica (artículo 93, apartado 2), letra c), primera alternativa, del RMC). Por lo tanto, para estar autorizado a actuar como representante, la persona debe poseer la cualificación necesaria. En otros Estados miembros no se exige la posesión de una cualificación específica, es decir, la representación en materia de marcas está abierta a cualquier persona. En este caso, la persona interesada deberá haber ejercido la representación en materia de marcas ante el servicio correspondiente con carácter

habitual durante al menos cinco años (artículo 93, apartado 2, letra c), segunda alternativa, del RMC). Una subcategoría de esta categoría de Estados miembros son los que poseen un sistema de reconocimiento oficial de la cualificación profesional para ejercer la representación ante la oficina nacional respectiva, aunque dicho reconocimiento no es un requisito previo para el ejercicio de la representación profesional. En este caso, las personas a quienes se reconozca dicha cualificación no estarán sujetas al requisito de haber ejercido la representación con carácter habitual durante al menos cinco años.

Primera alternativa – Cualificaciones profesionales específicas

Si, en el Estado miembro de que se trate, la facultad está subordinada a la posesión de una cualificación profesional específica, las personas que soliciten la inscripción en la lista deberán obtener dicha cualificación profesional específica.

Esta cualificación profesional específica (con frecuencia obtenida a través de un examen) se exige en Austria, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa y Rumanía.

Sin embargo, si la persona confirma que trabaja para dos asociaciones de representantes diferentes o desde dos domicilios distintos, entonces podrá tener atribuidos dos números distintos. También es posible tener dos números distintos, uno como abogado y otro como representante profesional de la OAMI cuando la ley nacional permita esa doble cualificación (por ejemplo, en Bélgica y Francia no es posible la compatibilidad).

Segunda alternativa – Cinco años de experiencia

Si, en el Estado miembro de que se trate, la autorización no está subordinada a la posesión de cualificaciones profesionales específicas, las personas que solicitan la inscripción en la lista deben actuar regularmente como representantes profesionales durante al menos cinco años ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro.

El Presidente puede conceder una exención para este requisito (véase el punto 2.3.4)

Este es el caso del Benelux, Dinamarca, Malta, Finlandia y Suecia.

Tercera alternativa – Reconocimiento por parte de un Estado miembro

Las personas cuya cualificación profesional para representar a personas físicas o jurídicas en materia de marcas y/o dibujos y modelos ante el servicio central de la propiedad industrial de uno de los Estados miembros esté reconocida con arreglo a los reglamentos establecidos por dicho Estado no están sujetas a la condición de haber ejercido la profesión durante al menos cinco años.

Esta alternativa se aplica en raros casos, como en Luxemburgo y los Países Bajos.

2.3.2 Nacionalidad y domicilio profesional

Artículo 93, apartado 2, letra a) y b) y artículo 93, apartado 4 del RMC
--

El representante profesional que solicite su inscripción en la lista deberá poseer la nacionalidad de alguno de los Estados miembros y tener su domicilio profesional o lugar de empleo en la Unión Europea. La facultad para ejercer la representación en otros Estados miembros y la experiencia profesional adquirida en ellos podrán tenerse en cuenta únicamente en el contexto del artículo 93, apartado 4 del RMC. El Presidente podrá conceder una excepción al cumplimiento de este requisito (véase el punto 2.3.4)

2.3.3 Certificación

Artículo 93, apartado 3 del RMC

El cumplimiento de las condiciones antes mencionadas y previstas en el artículo 93, apartado 2 del RMC deberá acreditarse mediante una certificación expedida por la oficina nacional correspondiente. Algunas oficinas nacionales han facilitado a la Oficina certificaciones individuales mientras que otras facilitan a la Oficina certificaciones en bloque. Las oficinas envían periódicamente listas actualizadas de representantes profesionales autorizados para representar clientes ante sus oficinas (véase la Comunicación nº 1/95 del Presidente de la Oficina del 18 de septiembre de 1995; DO OAMI 1995, p. 16). En caso contrario, la persona interesada deberá acompañar su instancia de una certificación individual (véase http://oami.europa.eu/pdf/forms/prorep_form93_certificate_es.pdf).

2.3.4 Excepciones

Artículo 93, apartado 4 del RMC

El Presidente de la Oficina podrá conceder, en circunstancias especiales, una excepción al cumplimiento del requisito relativo a la posesión de la nacionalidad de un Estado miembro, así como al requisito de haber ejercido la representación en materia de marcas con carácter habitual durante al menos cinco años, si el solicitante presenta la prueba de que ha adquirido de otro modo la cualificación requerida. Esta facultad es de carácter discrecional.

Los casos que hasta la fecha se le han presentado han permitido al Presidente de la Oficina conceder excepciones respecto al requisito de la nacionalidad. Las excepciones al cumplimiento del requisito relativo a la posesión de una experiencia de cinco años se limitan a los casos en que se haya adquirido de otro modo una cualificación para ejercer la representación en materia de marcas durante un período equivalente de cinco años.

Entre estos se incluyen los casos en que el solicitante, antes de ser agente de la propiedad industrial, era responsable de operaciones relacionadas con marcas en una empresa sin haber actuado a título personal ante la oficina nacional correspondiente. Es preciso que la experiencia se haya adquirido en un Estado miembro.

2.3.5 Procedimiento de inscripción en la lista

Artículo 93, apartado 3 y artículo 88 del RMC

La inscripción en la lista se realiza mediante notificación de una resolución acogiendo su solicitud, que contiene el número de identificación atribuido al representante autorizado. Las inscripciones en la lista de representantes autorizados ante la OAMI se publican en el Diario Oficial de la Oficina.

Si no se cumple alguno de los requisitos de inscripción en la lista, después de haberle dado la oportunidad al solicitante de responder a la correspondiente notificación de la irregularidad, se adoptará una resolución denegatoria salvo si el solicitante subsana la irregularidad. La parte afectada podrá interponer un recurso contra la resolución (artículo 58, apartado 1 y artículo 133 del RMC).

Los representantes autorizados podrán obtener gratuitamente una copia adicional de la resolución. Los expedientes relativos a las instancias de inscripción en la lista de representantes autorizados o en la lista especial de dibujos y modelos ante la OAMI no son susceptibles de consulta pública.

2.3.6 Modificación de la lista de representantes autorizados

2.3.6.1 Cancelación

Primera alternativa, a petición propia

Regla 78, apartados 1 y 6 del REMC

La inscripción del representante autorizado en la lista de representantes autorizados ante la OAMI será cancelada a petición del mismo.

La cancelación se registrará en los expedientes que gestiona la Oficina, se notificará al representante y se publicará en el Diario Oficial de la Oficina.

Segunda alternativa, cancelación automática de la lista de representantes autorizados

Artículo 78, apartados 2 y 5 del REMC; artículo 64, apartado 2 del RDC
--

La inscripción del representante autorizado en la lista de representantes autorizados ante la OAMI o en la lista de dibujos y modelos se cancelará automáticamente,

- a) en caso de fallecimiento o de incapacidad legal del representante autorizado;
- b) cuando el representante autorizado deje de tener la nacionalidad de un Estado miembro; sin embargo, el Presidente de la Oficina podrá conceder una excepción en virtud de lo dispuesto en el artículo 93, apartado 4, letra b) del RMC;
- c) cuando el representante autorizado deje de tener su domicilio profesional o su lugar de empleo en la Unión Europea; o
- d) cuando el representante autorizado deje de estar facultado para representar a terceros ante el servicio central de la propiedad industrial del Estado miembro.

Cuando el representante autorizado pase de ser un agente de dibujos y modelos a ser un agente de marcas será eliminado de la lista de dibujos y modelos y será inscrito en la lista de representantes autorizados ante la OAMI.

Estas circunstancias podrán notificarse a la Oficina de varias formas. En caso de duda, la Oficina, antes de la cancelación de la lista, recabará información de la oficina nacional correspondiente. También oír al representante autorizado, en particular cuando exista una posibilidad de mantener en la lista al representante autorizado sobre otra base jurídica o fáctica.

La cancelación se registrará en los expedientes que gestiona la Oficina y se notificará al representante la resolución por la que se acuerda su cancelación. Esta se publicará en el Diario Oficial de la Oficina. La parte afectada podrá interponer un recurso contra la resolución. (Véase la Decisión 2009-1 de 16 de junio de 2009 del Presidium de las Salas de Recurso relativa a las Instrucciones para las partes en los procedimientos impuestos ante las Salas de Recurso).

2.3.6.2 Suspensión de la inscripción en la lista

Artículo 78(3) y (5) del REMC

La inscripción del representante autorizado o en la lista especial de dibujos y modelos será suspendida a instancias de la propia Oficina en el caso de que se hubiese suspendido su facultad para representar a personas físicas o jurídicas ante el servicio central de la propiedad industrial del Estado miembro.

Las oficinas nacionales informarán a la Oficina de cualquier hecho relevante cuando tengan conocimiento del mismo. Antes de adoptar una resolución de suspender la inscripción, que será susceptible de recurso, la Oficina informará al representante y le dará la oportunidad de hacer observaciones. (Véase la Decisión 2009-1 de 16 de junio de 2009 del Presidium de las Salas de Recurso relativa a las Instrucciones para las partes en los procedimientos impuestos ante las Salas de Recurso).

2.3.7 Reinscripción en la lista de representantes autorizados

Artículo 78, apartado 4 del REMC

Toda persona cuya inscripción en la lista de representantes autorizados haya sido cancelada o suspendida volverá a ser inscrita en ella, previa petición, si desaparecieren las circunstancias que dieron lugar a la cancelación o a la suspensión.

Para la reinscripción en la lista de representantes autorizados se presentará una nueva petición con arreglo al procedimiento normal (véase el punto 2.2, *supra*).

2.4 Representación por medio de un empleado

Artículo 92, apartado 3 del RMC

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 a través de una persona física contratada por ellas («empleado»).

Los empleados que actúen por cuenta de alguna de las personas jurídicas arriba mencionadas también podrá actuar en nombre de otras personas jurídicas que estén económicamente vinculadas con la primera (decisión de 25 de enero de 2012, R 0466/2011-4 «FEMME LIBRE», apdo. 10) (véase el punto 2.4.2). Esto es aplicable aun cuando estas últimas no tuvieren ni domicilio, ni sede, ni establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en la Unión Europea (véase el punto 2.4.2). Cuando una persona jurídica de fuera de la UE esté representada de esta forma, no estará obligada a designar a un representante autorizado con arreglo al artículo 93, apartado 1 del RMC, como excepción a la regla de que las partes en los procedimientos con domicilio fuera de la UE están obligadas a designar a un representante autorizado.

Regla 83, apartado 1, letra h) del REMC

En los impresos puestos a disposición por la Oficina en aplicación de la regla 83, apartado 1 del REMC, los empleados que firmen la solicitud o petición deberán indicar su nombre y marcar las casillas relativas a los empleados y a los poderes, y rellenar las casillas reservadas a los representantes autorizados de la página 1 del impreso o la página de datos relativos a los representantes autorizados.

Regla 12, letra b) y regla 84, apartado 2, letra e) del REMC

El nombre del empleado, o los nombres si hubiera más de uno, no se publicarán en la sección de «representantes» del Boletín de Marcas Comunitarias.

2.4.1 Empleados que actúan en nombre de su empresa

Artículo 92, apartado 3 del RMC; regla 76, apartado 2 del REMC

La actuación de los empleados en nombre de su empresa no constituye un caso de representación profesional con arreglo al artículo 93, apartado 1, del RMC, por lo que no resulta aplicable lo dispuesto en la regla 94, apartado 7, letra d) para el reparto y determinación de las costas en los procedimientos *inter partes* (decisión de 3 de febrero de 2011, R 0898/2010-1 «MYBEAUTY», apdos. 11 y 12).

Toda persona física o jurídica que sea parte en un procedimiento ante la Oficina podrá actuar a través de un empleado con la única condición de que el empleado presente un poder (decisión de 25 de enero de 2012, R 0466/2011-4 «FEMME LIBRE», apdo. 9). No son necesarios más requisitos, por ejemplo que los empleados estén cualificados para representar a terceros ante las oficinas nacionales.

Por regla general, la Oficina no investigará si realmente existe una relación laboral entre el empleado y la parte en el procedimiento. Sin embargo, la Oficina podrá hacerlo cuando existan motivos para dudar de la existencia de una relación laboral,

por ejemplo, si se indican diferentes domicilios o si la misma persona es designada como empleado de diferentes personas jurídicas.

2.4.2 Representación por medio de empleados de una persona jurídica con vínculos económicos

Artículo 92, apartado 3 del RMC

Los empleados de personas jurídicas podrán actuar en representación de otras personas jurídicas con la condición de que ambas personas jurídicas estén económicamente vinculadas. En este sentido, existen vínculos económicos cuando hay dependencia económica entre ambas personas jurídicas, tanto si la parte en el procedimiento ante la Oficina depende de la empresa del empleado como si ocurre a la inversa. Dicha dependencia económica podrá existir

- porque ambas personas jurídicas son miembros del mismo grupo, o
- porque existen mecanismos de control de la gestión.

De acuerdo con el artículo 2 de la Directiva 80/723/CEE de la Comisión de 25 de junio de 1980 (DO CE L 195 p. 35) relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas, y el artículo 10 del Reglamento (CE) nº 240/96 de la Comisión de 31 de enero de 1996 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología (DO CE L 31, p. 2), una empresa está económicamente vinculada a otra

- si posee la mayoría del capital de la otra empresa, o
- si posee la mayoría de las acciones de la otra empresa, o
- si puede nombrar a más de la mitad de los miembros del órgano de dirección, o
- si tiene derecho a gestionar los asuntos de la empresa.

De conformidad con la jurisprudencia relativa al artículo 106 TFUE, apartado 1 del Tratado CE, los vínculos económicos también se dan cuando ambas empresas forman una unidad económica en la cual la filial o sucursal no goza de verdadera autonomía para determinar su estrategia en el mercado.

Por otro lado, los siguientes elementos no bastan para establecer vínculos económicos:

- un vínculo en virtud de un contrato de licencia de marca,
- una relación contractual entre dos empresas cuyo objetivo es la representación o la asistencia letrada mutua,
- una mera relación de proveedor/cliente, por ejemplo sobre la base de un contrato de distribución exclusiva o de franquicia.

Cuando un representante empleado desee basarse en los vínculos económicos, marcará la sección pertinente en el impreso oficial e indicará su nombre y el nombre y la dirección de su empresa. Es preciso indicar el tipo de vínculos económicos, a menos que éstos resulten evidentes de los documentos presentados. Por regla general, la Oficina no hará investigaciones al respecto, a menos que tenga motivos para dudar de la existencia de vínculos económicos. En este caso, la Oficina podrá recabar más información y, si fuera necesario, pruebas documentales.

2.5 Representación legal

La representación legal hace referencia a la representación de personas físicas o jurídicas a través de otras personas en virtud de la legislación nacional. Por ejemplo, el presidente de una empresa es el representante legal de dicha empresa.

Las personas jurídicas sólo pueden actuar a través de personas físicas. Si la persona física, además de empleado, es una persona que, en virtud de la legislación aplicable a la persona jurídica, tiene derecho a representarla en todos los actos jurídicos, no es necesario referirse a dicha persona como «empleado» ni presentar un poder escrito en su favor. En tal caso basta indicar, debajo de la(s) firma(s), el(los) nombre(s) del(de los) particular(es) firmante(s), su cargo en la empresa, por ejemplo, «presidente», «director general», «gérant», «procuriste», «Geschäftsführer» o «Prokurist».

Además, no existe representación con arreglo al RMC cuando, de acuerdo con la legislación nacional aplicable, una persona física o jurídica actúa, en circunstancias particulares, por medio de un representante legal, por ejemplo cuando los menores están representados por sus padres o por un tutor, o una empresa está representada por un liquidador. En estos casos, la persona que realmente firma deberá demostrar que está autorizada para firmar, pero no se le exigirá la presentación de un poder.

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que una persona jurídica que contacte a la OAMI desde fuera de la Unión Europea deberá estar representada por un representante autorizado en la Unión Europea. Esta obligación existe en cualquiera de los procedimientos ante la Oficina, salvo para el acto de presentación de una marca comunitaria (no se exige la representación para las solicitudes de renovación de marcas comunitarias o dibujos y modelos comunitarios o para presentar una solicitud de consulta pública). Véase el punto 3.2.1 *infra* en relación con las consecuencias de no designar un representante, cuando la representación es obligatoria, una vez que se ha presentado la solicitud de marca comunitaria.

3 Nombramiento de un representante autorizado

3.1 Circunstancias en que el nombramiento es obligatorio

Sin perjuicio de la excepción expuesta en el punto 2.4 *supra*, el nombramiento de un representante autorizado es obligatorio para las partes en los procedimientos ante la Oficina que no tengan ni domicilio, ni sede, ni establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en la UE. Esta obligación existe en cualquiera de los procedimientos ante la Oficina, salvo para la presentación de marca comunitaria.

Lo mismo resulta aplicable para los registros internacionales que designan a la UE. Para más información al respecto, véase el Manual, Parte M, Marcas internacionales.

3.1.1 Domicilio y sede

El criterio para la representación obligatoria es el domicilio, la sede o el establecimiento profesional o comercial, no la nacionalidad. Así, por ejemplo, una persona francesa domiciliada en Japón deberá estar registrada, pero una persona australiana domiciliada en Bélgica no. La Oficina determinará este criterio en relación con el domicilio indicado. Si la parte en el procedimiento indica una dirección situada

fuera de la UE, pero se basa en la sede o en un establecimiento ubicado en la UE, deberá facilitar las indicaciones y explicaciones pertinentes, y toda correspondencia con dicha parte se remitirá a la dirección situada en la UE. Los criterios de sede o de establecimiento industrial o comercial efectivo y serio no se cumplen si la parte en el procedimiento solo cuenta con un buzón o una dirección para notificaciones en la UE, ni si el solicitante indica la dirección de un agente con domicilio profesional en la UE (decisión de 1 de abril de 2014, R 1969/2013-4 «DYNATRACE», apdos. 17 a 19). Si la parte en el procedimiento indica una dirección ubicada en la UE como su propia dirección, la Oficina no investigará más al respecto a menos que existan motivos excepcionales para albergar dudas.

El domicilio de las personas jurídicas se determina de acuerdo con el artículo 65 TFUE. La sede real o el domicilio principal deberán estar ubicados en la UE. No basta con que la legislación por la que se rige la empresa sea la legislación de un Estado miembro.

3.1.2 El concepto «en la Comunidad»

Artículo 92, apartado 2 del RMC

Al aplicar el artículo 92, apartado 2 del RMC, el territorio en cuestión es el territorio de la Unión Europea, que se refiere a los Estados miembros en los que se aplica el TFUE en virtud de su artículo 355. Debe tenerse en cuenta que no se considera que cumplan este requisito los miembros del Espacio Económico Europeo que no forman parte de la UE (es decir los Estados miembros de la AELC) (decisión de 22 de junio de 2011, R 2020/2010-4 «GRAND PRIX», apdos. 13 a 14).

3.2 Consecuencias del incumplimiento cuando el nombramiento es obligatorio

Artículo 93, apartado 1 del RMC

Cuando una parte en el procedimiento ante la Oficina (solicitante, titular, oponente, solicitante de una anulación) se encuentra en una de las situaciones descritas en el punto 3.1 pero no ha designado un representante profesional con arreglo al artículo 93, apartado 1 del RMC en la solicitud o petición, o cuando deja de cumplirse el requisito de hacerse representar en una fase posterior (por ejemplo, si el representante desiste), las consecuencias jurídicas dependerán de la naturaleza del procedimiento correspondiente.

3.2.1 Durante el registro

Artículo 92, apartado 2 del RMC; regla 9, apartado 3 del REMC

Si la representación es obligatoria y el solicitante de la MC no designa a un representante autorizado en el impreso de solicitud, el examinador, en una fase inicial del procedimiento y como parte del examen formal previsto en la regla 9, apartado 3 del REMC, le invitará a designarlo en un plazo de dos meses. Si el solicitante no cumple lo ordenado en esta comunicación, se denegará la solicitud de la MC.

Se adoptará la misma medida cuando el nombramiento de un representante deje de existir en un momento posterior del procedimiento de registro, hasta antes de que el registro se haya llevado a efecto, es decir, incluso en el período que media entre la publicación de la solicitud y el registro de la MC.

Si se presenta una petición específica («colateral») en nombre del solicitante de la MC durante el procedimiento de registro, por ejemplo una petición de consulta pública, una petición de inscripción de una licencia o una petición de *restitutio in integrum*, no es preciso repetir el nombramiento de un representante. En este caso, la Oficina se pondrá en contacto con el representante del expediente y el representante del solicitante de la inscripción, cuando sean distintos.

3.2.2 Durante la oposición

Los puntos anteriores son aplicables con respecto al solicitante de una MC. El procedimiento para subsanar las irregularidades relativas a la representación tendrá lugar fuera del marco del procedimiento de oposición, que finaliza con la denegación de la solicitud de la MC si el solicitante no cumple lo ordenado en esta comunicación.

Regla 15, apartado 2, letra h), inciso ii) y regla 17, apartado 4 del REMC
--

Respecto del oponente, toda irregularidad relacionada con la representación constituye un motivo de inadmisibilidad de la oposición. Si el escrito de oposición no incluye el nombramiento de un representante, el examinador, en aplicación de la regla 93, apartado 1 del REMC, invitará al oponente a que designe a un representante en un plazo de dos meses. Se declarará la inadmisibilidad de la oposición a menos que se cumplan ambos requisitos en el plazo de tiempo fijado. (Véase el punto 2.4.2.6 de las Directrices Parte B, Sección 1).

En caso de renuncia de un representante, el procedimiento continuará directamente con el oponente, si éste estuviere establecido en la UE. Se informará a la otra parte de la renuncia del representante. Si la parte cuyo representante ha renunciado está fuera de la UE, se enviará una carta a la parte afectada informándole de que, en virtud del artículo 92, apartado 2 del RMC, las partes que no tengan su domicilio o su sede o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en la Comunidad deben estar representados ante la Oficina, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 93, apartado 1 del RMC en todos los procedimientos distintos de la presentación de una solicitud y de que debe nombrar un nuevo representante en un plazo de dos meses.

Si no se cumple lo anterior, la oposición se denegará por inadmisibile.

Cuando se produzca el cambio de representante durante el procedimiento de oposición, la Oficina informará a la otra parte de dicho cambio, enviándole una copia de la carta y del poder (si se ha presentado).

3.2.3 Anulación

Regla 37, letra c), inciso ii) y regla 39, apartado 3 del REMC
--

En el procedimiento de anulación, el punto anterior relativo a la oposición es aplicable *mutatis mutandis* al solicitante de caducidad o nulidad de una MC.

Si el titular de la MC deja de estar representado, el examinador le invitará a designar un representante. Si no lo cumple, no se tendrá en cuenta ninguno de los escritos procesales presentados y la solicitud se tramitará sobre la base de las pruebas que obren en poder de la Oficina. Sin embargo, la MC no será anulada simplemente porque el titular de la MC ya no esté representado después del registro.

3.3 Nombramiento de un representante no obligatorio

Aunque la parte en el procedimiento ante la Oficina no esté obligada a hacerse representar, podrá designar en cualquier momento a un representante profesional con arreglo al artículo 92 o 93 del RMC. Si así lo hiciera se aplicará lo dispuesto en el punto 3.4, ya que son los requisitos relativos al poder (véase el punto 5 *infra*).

Cuando se ha nombrado a un representante, la Oficina se comunicará únicamente con dicho representante (véase lo dispuesto en el punto 4 *infra*).

3.4 Nombramiento de un representante

3.4.1 Nombramiento expreso

Normalmente, el representante se designará en el impreso oficial de la Oficina que inicia el procedimiento correspondiente, por ejemplo el impreso de solicitud o el impreso de oposición. Se podrá designar a más de un representante marcando la casilla de «representantes múltiples» e indicando los datos necesarios en relación con cada uno de los representantes adicionales.

El representante también podrá ser designado en una comunicación posterior, firmada por la parte en el procedimiento o por el representante (autonombramiento). La designación deberá ser inequívoca.

El hecho de que la comunicación relacionada con un procedimiento específico (por ejemplo, registro u oposición) vaya acompañada de un poder firmado por la parte en el procedimiento implicará el nombramiento del representante. Esto también es aplicable si se presenta de este modo un poder general. Para más información sobre los poderes generales, véase el punto 5.2 *infra*.

3.4.2 Nombramiento implícito

En principio, se aceptarán las alegaciones, peticiones, etc. presentadas en nombre de las partes por un representante (en adelante, el «nuevo» representante) distinto de la persona que aparece en nuestro registro (en adelante, el representante «anterior»).

La Oficina enviará una carta al nuevo representante invitándole a confirmar su nombramiento en el plazo de un mes. En dicha carta se incluirá una advertencia de que si el representante no responde en el plazo indicado, la Oficina considerará que no ha sido designado como tal.

Si el nuevo representante confirma su nombramiento, se tendrá en cuenta la presentación y la Oficina se comunicará a partir de entonces con dicho representante.

Si el nuevo representante no responde en el plazo de un mes o si confirma que no es el representante nuevo, el procedimiento proseguirá con el representante anterior. La presentación y la respuesta del nuevo representante no se tendrán en cuenta y se remitirán al representante anterior a título informativo exclusivamente.

En particular, cuando la presentación implique el cierre del procedimiento (renuncias/limitaciones) el nuevo representante deberá confirmar su nombramiento como representante para que pueda aceptarse dicho cierre del procedimiento o la limitación. En ningún caso se suspenderá el procedimiento.

3.4.3 Asociaciones de representantes

Regla 76, apartado 9 del REMC

Podrá designarse a una asociación de representantes (como bufetes o sociedades de abogados o de representantes profesionales o de ambos) en lugar de designar a los representantes individuales que trabajan en dicha asociación.

Ello deberá indicarse de la forma correspondiente y bastará indicar el nombre de la asociación de representantes sin añadir los nombres de los representantes particulares que trabajan en dicha asociación. La experiencia ha demostrado que muy a menudo se hacen indicaciones equívocas. En estos casos, la Oficina, en la medida de lo posible, interpretará dichas indicaciones como el nombramiento y apoderamiento de una asociación de representantes, pero, si procede, advertirá al representante para casos futuros.

El nombramiento de una asociación de representantes se extiende automáticamente a cualquier representante autorizado que, tras el nombramiento inicial, se incorpore a la asociación de representantes. Por el contrario, todo representante que abandone la asociación de representantes dejará automáticamente de estar apoderado. No se exige ni se recomienda facilitar a la Oficina información sobre los nombres de los representantes que constituyen la asociación. Sin embargo, se recomienda encarecidamente que se notifique a la Oficina todo cambio o información relativa al abandono de la asociación por parte de los representantes. La Oficina se reserva el derecho de comprobar si un representante determinado trabaja realmente en la asociación cuando las circunstancias del caso lo justifiquen.

Artículo 93, apartado 1 del RMC; regla 79 del REMC
--

El nombramiento de una asociación de representantes no supondrá una desviación de la regla general de que solamente los representantes profesionales con arreglo al artículo 93, apartado 1 del RMC podrán llevar a cabo actos jurídicos ante la Oficina en nombre de terceros. Por ello, toda solicitud, petición o comunicación deberán llevar la firma de una persona física que posea esta cualificación. El representante tendrá que indicar su nombre debajo de la firma, así como su número de identificación personal, si la Oficina se lo ha atribuido, aunque no es necesario obtenerlo, ya que prima el número de identificación de la asociación.

3.4.4 Números de identificación

En todo impreso y comunicación enviados a la Oficina, la dirección y los datos de telecomunicación podrán, y así se recomienda, sustituirse por la indicación del número de identificación atribuido por la Oficina junto con el nombre del representante. Poseerán un número de identificación no sólo los representantes autorizados inscritos en la lista de la Oficina (véase el punto 2.2, *supra*), sino también los abogados y las asociaciones de representantes. Además, si los representantes o las asociaciones de representantes tienen varias direcciones, dispondrán de un número de identificación diferente para cada una de estas direcciones.

El número de identificación puede encontrarse consultando cualquier expediente de los representantes de que se trate a través del sitio web de la Oficina: www.oami.europa.eu

4 Comunicación con los representantes

Regla 77 del REMC

Toda notificación u otra comunicación que remita la Oficina al representante debidamente autorizado tendrá el mismo efecto que si se hubiera enviado a la persona representada, y toda comunicación remitida a la Oficina por el representante debidamente autorizado tendrá el mismo efecto que si procediese de la persona representada (decisión de 24 de noviembre de 2011, R 1729/2010-1 «WENDY'S OLD FASHIONED HAMBURGERS», apdo. 21).

Regla 1, apartado 1, letra e), regla 67, apartado 2 y regla 76, apartado 8 del REMC

Una parte en un procedimiento ante la Oficina podrá designar a varios representantes, en cuyo caso estos podrán actuar conjunta o separadamente, a menos que el poder presentado en la Oficina estipule lo contrario. Sin embargo, la Oficina, por norma, sólo se pondrá en contacto con el representante nombrado en primer lugar, excepto en los siguientes casos:

- si el solicitante indica una dirección diferente como domicilio para notificaciones de conformidad con la regla 1, apartado 1, letra e);
- si el representante adicional es designado para un procedimiento específico colateral (como la consulta pública o la oposición), en cuyo caso la Oficina obrará en consecuencia.

Regla 75, apartado 1 del REMC

Si hubiere más de un solicitante de MC, oponente o cualquier otra parte en los procedimientos ante la Oficina, el representante designado por el solicitante de una MC, etc., nombrado en primer lugar, se considerará el representante común de todas estas personas. Si la persona mencionada en primer lugar no ha designado a un representante autorizado y una de dichas personas está obligada a hacerlo y así lo ha hecho, este representante será considerado el representante común de todas estas personas.

Cuando uno de los cotitulares está obligado a estar representado ante la Oficina, pero no ha designado a un representante profesional, la Oficina se comunicará con la persona nombrada en primer lugar en el impreso oficial que tenga su sede en la UE.

Artículos 92 y 93 del RMC; regla 67 del REMC

Cuando se ha nombrado a un representante con arreglo a los Artículos 92 y 93 del RMC, la Oficina se comunicará únicamente con dicho representante.

5. Poder

Artículo 92, apartado 3 y artículo 93, apartado 1 del RMC; regla 76, apartado 3 del REMC

En principio, no es necesario que los representantes profesionales presenten un poder para actuar ante la Oficina. Sin embargo, todo representante profesional (abogado o representante autorizado ante la OAMI inscrito en la lista, incluidas las asociaciones de representantes) que actúe ante la Oficina deberá presentar un poder para su inclusión en los expedientes si la Oficina así lo exige expresamente o si, en caso de que haya varias partes del procedimiento en que el representante actúa ante la Oficina, la otra parte lo solicita expresamente.

En dichos casos, la Oficina invitará al representante a presentar el poder en un plazo determinado (véase el Manual Parte A, Sección 1) . La carta incluirá una advertencia de que si el representante no responde en el plazo indicado, la Oficina considerará que no ha sido designado como representante y que el procedimiento proseguirá directamente con la parte representada. Si el poder es obligatorio, la parte representada será invitada a nombrar a un representante nuevo y se aplicará lo dispuesto en el punto 3.2, *supra*. Los actos de procedimiento, con excepción de la presentación de la solicitud, efectuados por el representante, no se considerarán realizados a menos que el representado los apruebe en el plazo que la Oficina especifique.

Los empleados que actúan en nombre de personas físicas o jurídicas deberán presentar un poder firmado que se incluirá en los expedientes.

El poder deberá estar firmado por la parte en el procedimiento. Si se trata de personas jurídicas, bastará con la firma de una persona facultada en virtud de la legislación nacional para actuar en nombre de dicha persona jurídica. La Oficina no verificará la existencia de esta facultad.

Podrán presentarse simples fotocopias del original firmado, incluso por telefax. Los documentos originales formarán parte del expediente y, por lo tanto, no serán devueltos a la persona que los presentó.

Los poderes podrán revestir la forma de poderes especiales o de poderes generales.

5.1 Poderes especiales

Regla 76, apartado 1 y regla 83, apartado 1, letra h) del REMC

Podrán otorgarse poderes especiales en el impreso emitido por la Oficina en aplicación de la regla 83, apartado 1, letra h) del REMC. Se indicará el procedimiento con el cual esté relacionado el poder (por ejemplo, «relativo a la solicitud de MC nº 12345»), en cuyo caso el poder abarcará todos los actos realizados durante el período de vigencia del registro de la MC resultante. Podrán indicarse varios procedimientos.

Los poderes especiales, ya se hayan presentado en el impreso facilitado por la Oficina, ya en el del representante, podrán limitar su alcance.

5.2 Poderes generales

Regla 76, apartado 1 y regla 83, apartado 1, letra h) del REMC

Un poder general autoriza al representante, a la asociación de representantes o al empleado a llevar a cabo todos los actos en todos los procedimientos ante la Oficina, inclusive, pero no únicamente, la presentación y tramitación de una solicitud de MC, la presentación de oposiciones y de solicitudes de caducidad y de nulidad, así como, en el futuro, de todos los procedimientos relacionados con los dibujos y modelos comunitarios registrados. El poder deberá otorgarse en el impreso emitido por la Oficina, o en un impreso de idéntico contenido. El poder abarcará todos los procedimientos ante la Oficina y no podrá contener limitaciones. Por ejemplo, si el texto del poder se refiere a la «presentación y tramitación de las solicitudes de MC y su defensa», no será aceptable porque no abarca la facultad de presentar oposiciones y solicitudes de caducidad o de nulidad. Si el poder contiene tales restricciones, será considerado un poder especial.

5.2.1 Registro de poderes generales

A partir de abril de 2002, y de conformidad con la Comunicación nº 2/03 del Presidente de la Oficina de 10 de febrero de 2003, la Oficina no notificará a los representantes un número de poder ni les comunicará ninguna información relativa a la tramitación interna de los poderes desde el momento de su recepción. No obstante, el hecho de que la Oficina no asigne un número de poder no incide sobre la atribución del número de identificación del representante asignado en la base de datos de representantes.

5.3 Consecuencias de la falta de poder cuando la Oficina lo exige de forma expresa

- a) Si la representación no es obligatoria, el procedimiento proseguirá con la persona representada.
- b) Si la representación es obligatoria, se aplicará lo dispuesto en el punto 3.2 *supra*.

6 Anulación de la designación de un representante o de un poder

El cambio o la anulación de la designación de un representante podrán efectuarse por iniciativa de la persona representada, del representante anterior o del nuevo representante.

6.1 Iniciativa de la persona representada

Regla 79 del REMC

La persona representada podrá revocar en cualquier momento, mediante comunicación escrita y firmada dirigida a la Oficina, la designación de un representante o el poder a él otorgado. La revocación de un poder implicará la revocación de la designación del representante.

Regla 76, apartado 6 del REMC

Si la persona representada comunica la revocación a su representante y no a la Oficina, dicha revocación no tendrá efecto alguno en los procedimientos ante la Oficina hasta que sea comunicada a la Oficina. Si la parte en el procedimiento está obligada a hacerse representar, se aplicará lo previsto en el punto 3.2 *supra*.

6.2 Desistimiento del representante

El representante, mediante comunicación firmada dirigida a la Oficina, podrá declarar en todo momento que cesa como representante y que desiste de su representación. Si declara que a partir de entonces otro representante asumirá la representación, la Oficina registrará el cambio y mantendrá correspondencia con el nuevo representante. Si la parte en el procedimiento está obligada a hacerse representar, se aplicará lo previsto en el punto 3.2 *supra*.

7 Fallecimiento o incapacidad legal de la parte representada o del representante

7.1 Fallecimiento o incapacidad legal de la parte representada o del representante

Regla 76, apartado 7 del REMC

En caso de fallecimiento o incapacidad legal de la parte que autoriza, el procedimiento continuará con el representante, a menos que el poder disponga lo contrario.

Regla 73, apartado 1, letra a) del REMC

Según el procedimiento, el representante deberá solicitar el registro de la transferencia al sucesor legal. No obstante, el representante podrá solicitar la suspensión del

procedimiento. Para más información sobre la suspensión del procedimiento de oposición tras el fallecimiento o incapacidad legal, véase la Parte C, Sección 1, Aspectos procesales.

En los casos de insolvencia, cuando se haya nombrado un liquidador, éste asumirá la facultad de actuar en nombre de la persona en quiebra y podrá, o en caso de representación obligatoria, deberá nombrar a un nuevo representante, o confirmar el nombramiento del representante existente.

Para más información sobre los procedimientos de insolvencia, véanse las Directivas, Parte E, Operaciones de registro, Sección 3, Capítulo 5, Insolvencia.

7.2 Fallecimiento o incapacidad legal del representante

Regla 73, apartado 1, letra c) y apartado 3, letras a) y b) del REMC
--

En caso de fallecimiento o incapacidad legal de un representante se suspenderá el procedimiento ante la Oficina. Si no se informa a la Oficina del nombramiento de un nuevo representante en el plazo de tres meses a partir del inicio de la suspensión, la Oficina,

- en caso de que la representación no sea obligatoria, informará a la parte que autoriza que el procedimiento se reanudará con él;
- en el caso de que la representación sea obligatoria, informará a la parte que autoriza que las consecuencias jurídicas serán de aplicación dependiendo de la naturaleza del procedimiento correspondiente (por ejemplo, la solicitud se considerará retirada, o la oposición se denegará) si no se informa de dicho nombramiento en los dos meses siguientes a la fecha de notificación de dicha comunicación (decisión de 28 de septiembre de 2007, R 0048/2004-4 «PORTICO», apdos. 13 y 15.

Anexo 1

PAÍS	Terminología nacional para abogado	Facultades/ normas específicas para representar clientes en materia de marcas y dibujos y modelos	Terminología nacional para la persona con cualificación específica – Agente de Patentes/marcas/ dibujos y modelos (el representante autorizado ante la OAMI)	Facultades / Normas específicas para representar clientes en materia de marcas y dibujos y modelos
Alemania	Rechtsanwalt	Los abogados están plenamente facultados	Patentanwalt / Patentassessor	Un «Patentassessor» es la persona que trabaja mediante contrato para un empleador; cuando dimite o no se le prolonga el contrato, será eliminado de la lista «Patentanwälte» en Alemania) Dado que el «Patentassessor» posee la misma cualificación que el «Patentanwälte», podrá seguir apareciendo en la lista de representantes autorizados ante la OAMI.
Austria	Rechtsanwalt	Los abogados están plenamente facultados	Patentanwalt	Los notarios pueden representar a terceros ante el servicio central de la propiedad industrial de Austria debido a su cualificación profesional específica. Por lo tanto, los notarios pueden solicitar la inscripción en la lista de representantes autorizados.
Bélgica	Avocat, Advocaat, Rechtsanwalt	Los abogados están plenamente facultados aunque una persona no puede ser abogado o representante autorizado al mismo tiempo	En neerlandés: Merkemgemaaktigde En francés: Conseil en Marques / Conseils en propriété industrielle En alemán: Patentanwalt	Se sujeta a lo dispuesto en la Convención del Benelux sobre Propiedad Intelectual (artículo 4.1.). Cualquier persona domiciliada en el territorio del Benelux puede representar a clientes en materia de PI. La facultad no está subordinada a la necesidad de contar con cualificaciones profesionales específicas; las personas que solicitan la inscripción en la lista deben actuar habitualmente como representantes profesionales durante al menos cinco años ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro.

PAÍS	Terminología nacional para abogado para	Facultades/ normas específicas para representar clientes en materia de marcas y dibujos y modelos	Terminología nacional para la persona con cualificación específica – Agente de Patentes/marcas/ dibujos y modelos (el representante autorizado ante la OAMI)	Facultades / Normas específicas para representar clientes en materia de marcas y dibujos y modelos
Bulgaria	Адвокат / Практикуващ Право Advokat / Praktikuvashht Pravo	Los abogados no están facultados	Spetsialist po targovski marki / Spetsialist po dizayni Специалист по търговски марки / Специалист по дизайни	Es necesaria una cualificación profesional específica. La Oficina búlgara de patentes puede certificar que alguien ha actuado como representante durante cinco años.
Chipre	Δικηγόρος Dikigoros	SÓLO están facultados los abogados	ninguna	No pertinente
Croacia	Odvjetnik	Los abogados están plenamente facultados	Zastupnik Za Žigove	Es necesaria una cualificación profesional específica. El «representante autorizado» es la persona que ha superado un examen para representantes de marcas en la Oficina croata.
Dinamarca	Advokat	Los abogados están plenamente facultados	Varemaerkefuldmaegtig	La facultad no está subordinada a la necesidad de contar con una cualificación profesional específica; las personas que solicitan la inscripción en la lista deben actuar habitualmente como representantes profesionales durante al menos cinco años ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro.
Eslovaquia	Advokát, Komerčný Pravnik	Los abogados están plenamente facultados	Patentový zástupca	En Eslovaquia, los abogados («advokáts») incluidos en la lista del Colegio de Abogados de Eslovaquia podrán actuar como representantes ante la Oficina de la Propiedad Industrial de la República Eslovaca.
Eslovenia	Odvetniki	Los abogados están plenamente facultados	Patentni zastopnik	Los abogados que no estén inscritos en el registro esloveno como agentes de marcas/patentes no pueden representar a las partes ante la Oficina. Los notarios no están facultados por derecho.

PAÍS	Terminología nacional para abogado	Facultades/ normas específicas para representar clientes en materia de marcas y dibujos y modelos	Terminología nacional para la persona con cualificación específica – Agente de Patentes/marcas/ dibujos y modelos (el representante autorizado ante la OAMI)	Facultades / Normas específicas para representar clientes en materia de marcas y dibujos y modelos
España	Abogado	Los abogados están plenamente facultados .	Agente Oficial de la Propiedad Industrial	La inscripción en la lista está subordinada a un examen.
Estonia	Jurist, Advokaat	Los abogados no están facultados salvo si está doblemente cualificado como agente de PI	Patendivolinik	El examen está compuesto por dos partes independientes: por un lado, las patentes y los modelos de utilidad y, por otro, las marcas, los dibujos y modelos y las indicaciones geográficas. Ambos tipos de representantes son «patendivolinik». Las personas que sólo han superado la parte de patentes del examen no podrán ser inscritas en la lista del artículo 93 del RMC. La inscripción en la lista está abierta a quienes han superado la parte de marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas.
Finlandia	Asianajaja, Advokat	Los abogados están plenamente facultados	En finlandés: Tavaramerkkiasiamies En sueco: Varumaerkesombud	La facultad no está subordinada a la necesidad de contar con una cualificación profesional específica; las personas que solicitan la inscripción en la lista deben actuar habitualmente como representantes profesionales durante al menos cinco años ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro.

PAÍS	Terminología nacional para abogado	Facultades/ normas específicas para representar clientes en materia de marcas y dibujos y modelos	Terminología nacional para la persona con cualificación específica – Agente de Patentes/marcas/ dibujos y modelos (el representante autorizado ante la OAMI)	Facultades / Normas específicas para representar clientes en materia de marcas y dibujos y modelos
Francia	Avocat	Los abogados están facultados aunque una persona no puede ser abogado y representante autorizado al mismo tiempo	Conseil en Propriété Industrielle marques et modèles ou juriste.	<p>El INPI mantiene dos listas distintas: La Liste des Conseils en propriété industrielle y la Liste des Personnes qualifiées en Propriété industrielle.</p> <p>Sólo las personas incluidas en la «Liste des Conseils en propriété industrielle» están facultadas para representar a terceros ante la Oficina Francesa de Patentes. Por lo tanto, sólo estas personas están facultadas para ser incluidas en la lista de representantes autorizados ante la OAMI. Estas personas aparecerán en el certificado en bloque.</p> <p>Un «Conseil en PI» es la persona que trabaja para una Asociación (Gabinete). La «Personne qualifiée en PI» es la persona que trabaja para una empresa privada (por ejemplo, en el departamento de marcas). En Francia, pasan automáticamente de una a otra lista.</p> <p>Dado que la «personne qualifiée» posee la misma cualificación profesional que los «Conseils», están facultados para solicitar la inscripción en nuestra lista aunque deben aportar un certificado individual firmado por el Directeur des Affaires Juridiques et Internationales</p>

PAÍS	Terminología nacional para abogado	Facultades/ normas específicas para representar clientes en materia de marcas y dibujos y modelos	Terminología nacional para la persona con cualificación específica – Agente de Patentes/marcas/ dibujos y modelos (el representante autorizado ante la OAMI)	Facultades / Normas específicas para representar clientes en materia de marcas y dibujos y modelos
Grecia	Δικηγόρος Dikigoros	- SÓLO los abogados están facultados	ninguna	No pertinente
Hungría	Ügyvéd	No se permite a los asesores legales actuar como abogados en los procedimientos relativos a las cuestiones en materia de propiedad industrial. Por lo tanto, no podrán solicitar la inscripción en la lista de representantes autorizados ante la OAMI.	Szabadalmi ügyvivő	Se exige una cualificación profesional específica para ser agente de patentes. Los agentes de patentes están facultados para representar clientes en todos los procedimientos ante la Oficina. No se permite a los notarios actuar como abogados en los procedimientos relativos a las cuestiones en materia de propiedad industrial. Por lo tanto, podrán solicitar la inscripción en la lista de representantes autorizados ante la OAMI.
Irlanda	Barrister, Solicitor	Los abogados están plenamente facultados	Trade Mark Agent	La persona debe inscribirse en el Registro de agentes de marcas (Register of TM Agents)
Italia	Avvocato	Los abogados están plenamente facultados	Consulenti abilitati / Consulenti in Proprietà Industriale	La persona debe inscribirse en el Registro de «Consulenti in Proprietà Industriale» («Albo») que gestiona el Colegio de Abogados («Consiglio dell’Ordine») y el registro se comunicará a la Oficina Italiana de Marcas y Patentes («UIBM»).

PAÍS	Terminología nacional para abogado	Facultades/ normas específicas para representar clientes en materia de marcas y dibujos y modelos	Terminología nacional para la persona con cualificación específica – Agente de Patentes/marcas/ dibujos y modelos (el representante autorizado ante la OAMI)	Facultades / Normas específicas para representar clientes en materia de marcas y dibujos y modelos
Letonia	Advokāts	Los abogados sólo pueden representar clientes cuya residencia permanente está ubicada en la Unión Europea . Los clientes cuya residencia permanente no esté en la UE deben hacerse representar por un representante profesional	Patentu pilnvarotais / Preču zīmju aģents / Profesionāls patentpilnvarotais	Existe un examen de la marca. Los clientes cuya residencia permanente no esté en la UE deberán estar representados por un representante profesional. Los notarios no pueden actuar como representantes por derecho.
Lituania	Advokatas	Los abogados sólo pueden representar a clientes cuya residencia permanente está ubicada en la Unión Europea . Los clientes cuya residencia permanente no esté en la UE deben hacerse representar por un representante profesional	Patentinis patikėtinis.	Los clientes cuya residencia permanente no esté en la UE deberán estar representados por un representante profesional. Los notarios no pueden actuar como representantes por derecho.

PAÍS	Terminología nacional para abogado	Facultades/ normas específicas para representar clientes en materia de marcas y dibujos y modelos	Terminología nacional para la persona con cualificación específica – Agente de Patentes/marcas/ dibujos y modelos (el representante autorizado ante la OAMI)	Facultades / Normas específicas para representar clientes en materia de marcas y dibujos y modelos
Luxemburgo	Avocat / Rechtsanwalt	Los abogados están plenamente facultados aunque una persona no puede ser abogado o representante autorizado al mismo tiempo	En francés: Conseil en Marques / Conseils en propriété industrielle En alemán: Patentanwalt	Se sujeta a lo dispuesto en la Convención del Benelux sobre Propiedad Intelectual (artículo 4.1). Cualquier persona domiciliada en el territorio del Benelux puede representar a clientes en materia de PI. La facultad no está subordinada a la necesidad de contar con cualificaciones profesionales específicas; las personas que solicitan la inscripción en la lista deben actuar habitualmente como representantes profesionales durante al menos cinco años ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro.
Malta	Avukat, Prokurator Legali	Los abogados están plenamente facultados		Cualquier persona con experiencia legal, incluidos los notarios, puede actuar como agente de marcas. No es necesaria una prueba documental de la cualificación del abogado que actúa como agente de marcas.
Países Bajos	Advocaat	Los abogados están plenamente facultados , sin embargo, una persona no podrá actuar como abogado y representante autorizado al mismo tiempo.	Merkengemachtigde	Se sujeta a lo dispuesto en la Convención del Benelux sobre Propiedad Intelectual (artículo 4.1). Cualquier persona domiciliada en el territorio del Benelux puede representar a clientes en materia de PI. La facultad no está subordinada a la necesidad de contar con cualificaciones profesionales específicas; las personas que solicitan la inscripción en la lista deben actuar habitualmente como representantes profesionales durante al menos cinco años ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro.

PAÍS	Terminología nacional para abogado	Facultades/ normas específicas para representar clientes en materia de marcas y dibujos y modelos	Terminología nacional para la persona con cualificación específica – Agente de Patentes/marcas/ dibujos y modelos (el representante autorizado ante la OAMI)	Facultades / Normas específicas para representar clientes en materia de marcas y dibujos y modelos
Polonia	Adwokat, radca prawný	Los abogados no están plenamente facultados . Los abogados sólo pueden representar en los procedimientos de oposición y anulación (nulidad)	Rzecznik Patentowy	El representante debe estar en la lista de agentes de patentes que gestiona la Oficina Polaca de Patentes. En Polonia, debe nombrarse un agente de marcas para cualquier procedimiento distinto de la oposición y la anulación. Los agentes de marcas deben superar los correspondientes exámenes.
Portugal	Avogado	Los abogados están plenamente facultados	Agente Oficial da Propriedade Industrial	5 años de experiencia o una cualificación específica Un notario no es un abogado y, por lo tanto, puede solicitar la inscripción en la lista
Reino Unido	Advocate, Barrister, Solicitor	Los abogados están plenamente facultados .	Registered Trade Mark Agent	Sometidos a un examen.
República Checa	Advokát	Los abogados están plenamente facultados	Patentový zástupce	La República Checa dispone de un examen con dos partes. Las personas que han superado la parte B (marcas y denominación de origen) pueden actuar como representantes en este ámbito y, por lo tanto, ser inscritos en la lista del artículo 93 del RMC. Los agentes de patentes, que han superado las dos partes del examen, están facultados para representar a los solicitantes en todos los procedimientos ante la Oficina.

PAÍS	Terminología nacional para abogado	Facultades/ normas específicas para representar clientes en materia de marcas y dibujos y modelos	Terminología nacional para la persona con cualificación específica – Agente de Patentes/marcas/ dibujos y modelos (el representante autorizado ante la OAMI)	Facultades / Normas específicas para representar clientes en materia de marcas y dibujos y modelos
Rumanía	Avocat	Los abogados no están plenamente facultados	Consilier în proprietate industrială	En Rumanía existen tres listas. Se exige a los representantes que posean una cualificación específica o cinco años de experiencia y sean miembros de una cámara nacional. Se exige una cualificación profesional específica para ser representante profesional.
Suecia	Advokat	Los abogados están plenamente facultados.	Varumaerkesombud	La facultad no está subordinada a la necesidad de contar con una cualificación profesional específica; las personas que solicitan la inscripción en la lista deben actuar habitualmente como representantes profesionales durante al menos cinco años ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro.

Anexo 2

La siguiente lista muestra los países en que existe un título para la única persona que está facultada para representar en materia de dibujos y modelos. Si el país no está en la lista esto significa que la correspondiente facultad también abarca a las cuestiones de marcas y, por lo tanto, dicha persona no estará incluida en la lista especial de dibujos y modelos.

PAIS	Agente de dibujos y modelos
Bélgica	Modellengemachtigde, Conseil en modèles
Dinamarca	Varemaerkefuldmaegtig
Estonia	Patendivolinik
Finlandia	Tavaramerkkiasiamies, Varumaerkesombud
Irlanda	Registered Patent Agent
Italia	Consulente in brevetti
Letonia	Patentpilnvarotais dizainparaugu lietas
Luxemburgo	Conseil en Propriété Industrielle
Países Bajos	Modellengemachtigde
Reino Unido	Registered Patent Agent
República Checa	Patentový zástupce (la misma denominación que como agente de marcas)
Rumanía	Consilier de proprietate industrială
Suecia	Varumaerkesombud

***DIRECTRICES RELATIVAS A LOS
PROCEDIMIENTOS ANTE LA OFICINA DE
ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)***

PARTE B

EXAMEN

SECCIÓN 2

FORMALIDADES

Índice

1	Introducción	5
2	Presentación de las solicitudes	5
2.1	Solicitantes	5
2.2	Presentación de una solicitud de marca comunitaria.....	5
3	Las tasas	5
3.1	Tasas en general	5
3.2	Irregularidad de la tasa de base	6
3.3	Irregularidad de la tasa de clase	6
3.4	Reembolsos de la tasa después de la retirada.....	7
4	Fecha de presentación	7
4.1	Requisitos relativos a la fecha de presentación	7
4.2	Solicitudes presentadas por vía electrónica	7
4.3	Solicitudes presentadas a través de las oficinas nacionales (oficina de propiedad intelectual del Estado miembro o de la oficina del Benelux).....	8
4.4	Solicitudes recibidas directamente en la OAMI	8
4.5	Lista de los productos y servicios	8
5	Firma	8
6	Lenguas/Traducciones	9
6.1	Primera y segunda lenguas	9
6.2	La lengua de correspondencia	9
6.3	Lengua de referencia para las traducciones	10
6.4	Traducción de elementos multilingües.....	10
6.5	Limitación de los productos y servicios.....	12
7	Titular, representante y dirección de correspondencia	12
7.1	Solicitante	12
7.2	Representante	13
7.3	Cambio de nombre/dirección	13
7.4	Cesión de la titularidad	13
8	Tipo de marca	14
8.1	Marcas individuales	14
8.2	Marcas colectivas.....	14
8.2.1	Carácter de las marcas colectivas.....	14
8.2.2	Solicitantes de marcas colectivas.....	14

8.2.3	Documentos que deben presentarse	15
8.2.4	Examen de las formalidades relativas a las marcas colectivas	15
8.2.4.1	No presentación del reglamento de uso	15
8.2.4.2	Presentación del reglamento de uso aunque con irregularidades	15
8.2.5	Cambios del tipo de marca (de colectiva a individual)	15
9	Tipo de marca	16
9.1	Marcas denominativas	17
9.2	Marcas figurativas	17
9.3	Marcas tridimensionales	19
9.4	Marcas sonoras	21
9.4.1	Archivo de sonido electrónico	22
9.4.2	Notas musicales	22
9.4.3	Sonografías	22
9.5	Marcas de color <i>per se</i>	23
9.6	Hologramas	25
9.7	Marcas olfativas	25
9.8	Otras marcas	26
9.8.1	Marcas de movimiento	26
9.8.2	Marcas de posición	27
9.8.3	Marcas de trazado	30
9.9	Corrección del tipo de marca	31
9.9.1	Normas generales	31
9.9.2	Ejemplos de irregularidades recurrentes en el tipo de marca	31
9.9.2.1	Marcas denominativas	31
9.9.2.2	Marcas figurativas	31
10	Serie de marcas	33
10.1	Representaciones figurativas múltiples	33
11	Indicación de color	34
12	Descripciones de la marca	37
13	Renuncias a reivindicar derechos exclusivos («disclaimers»)	41
14	Prioridad (de convenio)	42
14.1	Principio de primera presentación	44
14.2	Triple identidad	45
14.2.1	Identidad de las marcas	45
14.2.2	Identidad de los productos y servicios	45
14.2.3	Identidad del titular	46
14.3	Incumplimiento de los requisitos de prioridad	46
14.4	No se han facilitado los documentos de prioridad	46
14.5	Lengua de la solicitud anterior	47

14.6	Comprobación de la fecha de prioridad tras cambiar la fecha de la presentación	47
14.7	Tratamiento de las irregularidades del examen de la prioridad	47
14.8	Ejemplos de reivindicaciones de prioridad	48
14.8.1	Primera presentación	48
14.8.2	Comparación de las marcas	48
14.8.3	Comparación de los productos y servicios	53
14.8.4	Reivindicaciones de prioridad basadas en series de marcas	54
14.8.5	Reivindicación de prioridad para marcas tridimensionales u «otras» marcas	55
14.8.6	Reivindicaciones de prioridad que implican a marcas colectivas	55
15	Prioridad de exposición	55
16	Antigüedad	56
16.1	Información armonizada sobre la antigüedad	57
16.2	Examen de la antigüedad	57
16.3	Identidad de las marcas	59
16.4	Productos y servicios	59
16.5	Tratamiento de las irregularidades del examen de la antigüedad	59
16.6	Ejemplos de reivindicaciones de antigüedad	60
17	Transformación	61
18	Modificaciones de la solicitud de MC	61
18.1	Modificaciones de la representación de la marca	61
19	Transformación/conversión	63

1 Introducción

Todas las solicitudes de marca comunitaria (MC) deben cumplir determinadas normas formales. El objeto de estas directrices es establecer la práctica de la Oficina respecto de aquellas normas de formalidad.

2 Presentación de las solicitudes

2.1 Solicitantes

Artículo 5, del RMC

Podrán presentar una solicitud de marca comunitaria las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público, con independencia de su nacionalidad o domicilio.

2.2 Presentación de una solicitud de marca comunitaria

Artículo 25, apartado 1, del RMC
Regla 82, del REMC
Decisiones nº EX-05-3 y nº EX-11-3 del Presidente de la Oficina

El solicitante podrá presentar la solicitud de marca comunitaria directamente en la OAMI, en el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o en la Oficina del Benelux.

Las solicitudes de marcas comunitarias podrán enviarse por vía electrónica (a través de *e-filing*), por fax, correo ordinario o servicios de mensajería privada o entregarse personalmente en el mostrador de la Oficina.

3 Las tasas

Artículos 2, 7 y 8, del RTMC
Artículo 27, del RMC
Regla 4 y regla 9, apartado 5, del REMC
Decisión nº EX-96-1, modificada en 1996, 2003 y 2006; Decisión nº EX-11-3 del Presidente de la Oficina

3.1 Tasas en general

Respecto de la solicitud de una marca comunitaria son aplicables las siguientes tasas:

Marcas	Tasa de base hasta 3 clases	Tasa por cada clase adicional
Presentación electrónica	900 EUR	150 EUR
Presentación en papel	1 050 EUR	150 EUR

Colectivas	1 800 EUR	300 EUR
------------	-----------	---------

La tasa deberá abonarse en euros. Los pagos efectuados en otra moneda se considerarán nulos y conllevarán una pérdida de derechos. No existe reducción en la tasa de presentación electrónica de una marca colectiva.

Para más información sobre las tasas, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 3, Pago de las tasas, costas y gastos.

3.2 Irregularidad de la tasa de base

Si no se abona la tasa de base en el plazo de un mes desde la fecha en que la Oficina recibe la solicitud, se perderá la fecha de presentación provisional (véase *infra* el apartado 4, Fecha de presentación).

Sin embargo, la fecha de presentación podrá mantenerse si el solicitante aporta pruebas de que ha efectuado en un Estado miembro y dentro del plazo de un mes el pago en un banco o ha dado una orden de transferencia y abona un recargo del diez por ciento.

Sin embargo, el recargo no deberá pagarse si el solicitante presenta pruebas de que el pago se inició diez días antes de que expirara el plazo de un mes.

3.3 Irregularidad de la tasa de clase

Cuando la solicitud comprende más de tres clases de productos y/o servicios, se pagará una tasa de clase adicional por cada clase adicional.

- Cuando las tasas pagadas o el importe cubierto por la cuenta actual sea menor que las cantidades debidas totales para las clases seleccionadas en el formulario de solicitud, se emitirá una notificación de irregularidad que establecerá un plazo de dos meses para el pago. Si el pago no se recibe en el plazo especificado, la solicitud se considerará retirada para las clases no comprendidas por la tasa abonada. A falta de otros criterios para determinar qué clases se pretende cubrir mediante el importe abonado, la Oficina considerará las clases en el orden de la clasificación (comenzando con la menor); la solicitud se considerará retirada respecto de aquellas clases para las que no se ha pagado (completamente) la tasa.
- Cuando las tasas por clases adicionales se pagan tras rectificar la irregularidad de clasificación, se emitirá una notificación de irregularidad que establecerá un periodo de dos meses para el pago. Si el pago no se recibe en el plazo especificado, la solicitud se considerará retirada para las clases resultantes de la reclasificación no comprendidas por la tasa efectivamente abonada. A falta de otros criterios para determinar qué clases se pretende cubrir mediante el importe abonado, la Oficina considerará las clases en el orden de la clasificación (comenzando con la menor); la solicitud se considerará retirada respecto de aquellas clases para las que no se ha pagado (completamente) la tasa.

3.4 Reembolsos de la tasa después de la retirada

Cuando se retire la solicitud de MC, la tasa de solicitud y las tasas de clase sólo se reembolsarán en determinadas circunstancias. Para más información sobre esta cuestión, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 3, Pago de las tasas, costas y gastos.

4 Fecha de presentación

Artículo 25, apartado 3; artículos 26 y 27, del RMC Regla 9, apartado 1, del REMC
--

4.1 Requisitos relativos a la fecha de presentación

Cuando se recibe una solicitud en la Oficina por cualquier medio distinto a la presentación electrónica, se concede una fecha de presentación provisional y la Oficina emitirá de forma inmediata un recibo con dicha fecha. Transcurrido un mes y tras el pago de la tasa, se determinará una fecha de presentación, siempre que la solicitud cumpla con los siguientes requisitos:

- la solicitud es una instancia para el registro como marca comunitaria;
- la solicitud incluye las indicaciones que identifican al solicitante;
- la solicitud incluye una reproducción de la marca;
- la solicitud incluye una lista de productos o de servicios.

Si no se cumple alguno de los requisitos citados, se enviará una notificación de irregularidad exigiendo al solicitante que aporte el elemento que falta dentro del plazo de dos meses desde el envío de la notificación de irregularidad. El plazo no es prorrogable. Si no se subsana la irregularidad, la solicitud de la marca comunitaria se «considerará no presentada» y se reembolsarán todas las tasas ya abonadas y se cerrará el asunto. Si la información que falta se aporta en el plazo establecido en la notificación de irregularidad, se modificará la fecha de presentación adaptándola a la fecha en que se completa toda la información obligatoria, incluido el pago.

En algunos casos, los solicitantes presentan más de una representación de la marca (en este contexto, véase *infra* el apartado 9.3, Marcas tridimensionales y el apartado 10, Serie de marcas). Como la solicitud no incluye una representación de la marca, esto no se considerará una irregularidad relativa a la fecha de presentación. En su lugar, se exigirá que el solicitante indique cuál de las representaciones presentadas debe utilizarse como la representación de la solicitud de la marca comunitaria. Esto deberá hacerse a través de una notificación de irregularidad y la Oficina establecerá un plazo de dos meses para que el solicitante especifique la representación correcta.

4.2 Solicitudes presentadas por vía electrónica

Respecto de las solicitudes de marcas comunitarias presentadas por vía electrónica, el sistema emite un recibo de presentación automático de forma inmediata que aparece en la pantalla del ordenador desde el que se envía la solicitud. Dicho recibo incluirá la fecha de presentación provisional y el solicitante deberá guardarlo o imprimirlo, ya que la Oficina normalmente no enviará un recibo adicional.

4.3 Solicitudes presentadas a través de las oficinas nacionales (oficina de propiedad intelectual del Estado miembro o de la oficina del Benelux)

Si se presenta una solicitud de marca comunitaria en la Oficina central de la propiedad intelectual del Estado miembro o en la Oficina del Benelux de Propiedad Intelectual, surtirá los mismos efectos que si se hubieran presentado ese mismo día en la OAMI, siempre que se reciba en la OAMI dentro del plazo de dos meses desde la fecha en que se presentó en la Oficina nacional.

Si la solicitud de la marca comunitaria no llega a la OAMI dentro del plazo de dos meses, se considerará presentada en la fecha en que la OAMI la recibe.

4.4 Solicitudes recibidas directamente en la OAMI

Si el solicitante presenta una solicitud de marca comunitaria en la OAMI, la fecha de presentación será la fecha de recepción siempre que la solicitud esté completa.

4.5 Lista de los productos y servicios

Artículo 26 y artículo 43, apartado 2, del RMC
--

La presencia de una lista de productos y servicios es un requisito para designar una fecha de presentación. Podrá utilizarse una referencia en el correspondiente campo del formulario de la solicitud de marca comunitaria a una marca comunitaria anterior para indicar la lista de productos y servicios.

El alcance de la protección definido por la lista original de productos y servicios no puede ampliarse. Si un solicitante desea proteger productos o servicios adicionales después de la presentación, deberá presentar una nueva solicitud. Para más información sobre la clasificación de los productos y servicios, consúltense las Directrices, Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación.

5 Firma

Regla 80, apartado 3; y regla 82, apartado 3, del REMC
--

Los formularios de solicitud presentados por telefax, correo ordinario, servicio de reparto especial o en persona deberán ir firmados tanto en el propio formulario como en la carta de acompañamiento. Podrá ir firmado por el solicitante o por el representante. Si una solicitud que se comunica a la Oficina no está firmada, la Oficina invitará a la parte implicada a que corrija la irregularidad en el plazo de dos meses. En caso de no subsanarse dicha irregularidad en el plazo, se denegará la solicitud.

Si la solicitud se presenta por vía electrónica, la mención del nombre del remitente equivale a su firma.

6 Lenguas/Traducciones

Artículos 119, 120 y artículo 43, apartado 2, del RMC
Comunicación nº 4/04 del Presidente de la Oficina

La solicitud de marca comunitaria podrá presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea. En el formulario de solicitud deberá indicarse una segunda lengua, que deberá ser una de las cinco lenguas de la Oficina, a saber, inglés, francés, alemán, italiano o español.

Podrá utilizarse una versión del formulario de solicitud en lengua distinta a la escogida como primera lengua. No obstante, dicho formulario deberá rellenarse en la primera lengua, incluida la lista de productos y servicios, la indicación del color (o colores), la descripción de la marca y la renuncia a invocar derechos exclusivos, si procede.

6.1 Primera y segunda lenguas

Toda la información incluida en el formulario de solicitud deberá hacerse constar en la primera lengua, de lo contrario, podrá enviarse una notificación de irregularidad. En caso de no subsanarse dicha irregularidad en el plazo de dos meses, se denegará la solicitud.

La segunda lengua se utiliza como lengua posible para los procedimientos de oposición y anulación. La segunda lengua ha de ser distinta de la lengua seleccionada como primera. Bajo ninguna circunstancia podrá cambiarse la opción de la primera y la segunda lengua una vez que se haya presentado la solicitud.

En el momento de presentar la solicitud, el solicitante puede facilitar una traducción en la segunda lengua de la lista de productos y servicios y, en su caso, de la descripción de la marca, renuncia e indicación de color. Si facilita dicha traducción por propia iniciativa, el solicitante es responsable de garantizar que la traducción corresponda al primer idioma, lo que la Oficina no verificará. Es muy importante que el solicitante garantice la exactitud de la traducción, puesto que, en particular, la traducción que proporciona el solicitante puede ser utilizada como base para la traducción de la solicitud al resto de lenguas de la Unión Europea (véase *infra* el apartado 6.3, Lenguas de referencia para las traducciones).

6.2 La lengua de correspondencia

La lengua de correspondencia es la lengua utilizada en la correspondencia entre la Oficina y el solicitante en el procedimiento de examen hasta el registro de la marca.

Si la lengua que el solicitante ha seleccionado como primera lengua es una de las cinco lenguas de la Oficina, será ésta la que se utilice como lengua de correspondencia.

El solicitante solo podrá indicar que desea que la lengua de correspondencia sea la segunda lengua cuando la lengua seleccionada como primera lengua no sea una de las cinco lenguas de la Oficina. Dicha solicitud puede realizarse en el formulario de solicitud, marcando la correspondiente casilla o puede solicitarse posteriormente, ya sea enviando una solicitud expresa o implícita al enviar una comunicación a la Oficina

en la segunda lengua. Sin embargo, dicha solicitud será denegada cuando la Oficina ya haya emitido una notificación de irregularidad o de objeción en la primera lengua.

En los casos en que el solicitante seleccione una de las cinco lenguas de la Oficina como primera lengua, pero indique una segunda lengua como lengua de correspondencia, la Oficina cambiará la lengua de correspondencia a la primera e informará de ello al solicitante.

Ejemplo		
Primera lengua seleccionada	Segunda lengua seleccionada	Lengua de correspondencia seleccionada
Francés	Inglés	Inglés
La lengua de correspondencia se cambiará al francés.		

Para más información sobre las lenguas, consúltense las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 4, Lengua del procedimiento.

6.3 Lengua de referencia para las traducciones

La lista de productos y servicios se traduce a las lenguas oficiales de la UE. La lengua fuente de las traducciones se define como lengua de referencia. Si la primera lengua de la solicitud es una de las cinco lenguas de la Oficina, dicha lengua será siempre la lengua de referencia.

Si la primera lengua de la solicitud no es una de las cinco lenguas de la Oficina y el solicitante ha facilitado una traducción de los productos y servicios en la segunda lengua, esta última será la lengua de referencia. Si no se facilita una traducción, la lengua de referencia será la primera lengua.

6.4 Traducción de elementos multilingües

Los elementos multilingües incluyen información sobre la solicitud que precisa, en principio, ser traducida. Estos elementos son las descripciones de la marca, las indicaciones de color y las renunciadas a reivindicar derechos exclusivos.


Si se proporciona la traducción en la segunda lengua, la Oficina comprobará que todos los elementos multilingües (descripción de la marca, indicación del color, renuncia a reivindicar derechos exclusivos) también hayan sido traducidos. Sin embargo, la Oficina no comprobará la exactitud de la traducción. Si el solicitante únicamente ha proporcionado una traducción parcial, se le enviará una notificación de irregularidad, solicitándole que aporte las traducciones adicionales en el plazo de dos meses desde la notificación de la irregularidad. Si el solicitante no aporta las traducciones omitidas, el resto de traducciones aportadas por el solicitante no se tendrán en cuenta y la Oficina procederá como si no se hubiera aportado ninguna traducción. La Oficina añadirá las traducciones de los colores simples.

Antes de enviar una solicitud de traducción, la Oficina garantizará que la información incluida en los elementos multilingües es correcta y aceptable. Los detalles pueden consultarse más abajo en los correspondientes apartados sobre indicaciones de color, descripciones de marcas y renunciadas a reivindicar derechos exclusivos

(apartados 11, 12 y 13, respectivamente). Asimismo, antes de solicitar la traducción de una solicitud, se identificarán los «elementos no traducibles» poniéndolos entre comillas (“”), tal como se ha acordado como norma de formato con el Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea (CdT).


Los siguientes elementos **no** se traducirán y se colocarán entre comillas:

1. descripciones de la marca: cuando una descripción de la marca aceptable hace referencia a un elemento denominativo de la marca, no debe traducirse dicho elemento:

Descripción de la marca	Marca
<p style="text-align: center;">CTM 10 003 317</p> <p>La palabra “Rishta” con letras estilizadas dentro de un fondo en forma de rombo con un efecto sombra y las palabras “Premium Quality” en una fuente más pequeña en un bloque rectangular colocado encima de la palabra “Rishta” y debajo de la punta superior de la forma de rombo.</p>	

(Para más información sobre el examen de las descripciones de marca, véase *infra* el apartado 12.)

2. indicaciones de color: cuando la indicación de color incluye una referencia a un sistema de codificación internacional (p. ej., «Pantone»), esto deberá identificarse con comillas, ya que no han de traducirse:

Indicación de color	Marca
<p style="text-align: center;">CTM 10 171 452</p> <p>Blå (“Pantone 3115”), Grå (“Cool Grey 9”).</p>	

(Para más información sobre el examen de las indicaciones de color, véase *infra* el apartado 11.)

3. renunciaciones a reivindicar derechos exclusivos («disclaimers»): si se declara que no se alegarán derechos exclusivos respecto de un elemento denominativo de la marca, dicho elemento deberá identificarse con comillas, ya que no se traducirá:

Renuncia a reivindicar derechos exclusivos	Marca
“socks”	DOODAH SOCKS

(Para más información sobre el examen de las renunciaciones a reivindicar derechos exclusivos, véase *infra* el apartado 13.)

6.5 Limitación de los productos y servicios

Regla 95, letra a), del REMC

Si la primera lengua de la solicitud de la marca comunitaria es una de las cinco lenguas de la Oficina, solo se aceptará una restricción en el procedimiento de examen en la primera lengua de la solicitud.

En los casos en que la primera lengua de la solicitud no sea una de las cinco lenguas de la Oficina, solo se aceptará una restricción en el procedimiento de examen en la segunda lengua si dicha lengua se ha indicado como lengua de correspondencia.

Ejemplo de petición de limitación aceptable	
1ª lengua NL	2ª lengua EN
Sería aceptable una limitación que se envíe a la Oficina en inglés siempre que esta última lengua se haya indicado como lengua de correspondencia de la solicitud.	

Ejemplo de petición de limitación no aceptable	
1ª lengua IT	2ª lengua EN
No sería aceptable una limitación enviada a la Oficina en inglés, ya que en este caso el italiano es una de las cinco lenguas de la Oficina, por lo tanto, es la única lengua en que se aceptará la limitación.	

7 Titular, representante y dirección de correspondencia

7.1 Solicitante

Artículos 3, 5 y 92, del RMC
Regla 1, apartado 1, letra b) y reglas 26 y 76, del REMC

Podrán ser titulares de una marca comunitaria las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público (p. ej., una universidad). Se aceptarán las presentaciones en nombre de una persona jurídica en el proceso de constitución.

En una solicitud de marca comunitaria, el solicitante deberá indicar su nombre, dirección, nacionalidad y Estado donde tiene su domicilio o su sede o establecimiento. La Oficina recomienda encarecidamente que se indique el Estado de constitución de las empresas estadounidenses, en su caso, para distinguir claramente los diferentes titulares en su base de datos. Las personas físicas se designarán por su nombre y apellidos. Los nombres de las personas jurídicas se harán constar íntegramente y solo se utilizarán las abreviaturas de sus formas jurídicas de la manera usual, p. ej., PLC, S.A. Si el formulario legal no se especifica o se designa incorrectamente, se emitirá una notificación de irregularidad para pedir dicha información. En caso de omitir la forma jurídica o de que ésta no sea correcta, la solicitud será desestimada.

En la indicación del domicilio se harán constar, si es posible, la calle, el número, la ciudad o municipio, el estado o condado, el código postal y el país. Conviene que el solicitante indique una sola dirección, pero si indica varias, se registrará la primera que

se mencione como la dirección para notificaciones, a no ser que el solicitante designe específicamente otra dirección a este efecto.

Si la Oficina ha atribuido un número de identificación al solicitante en un asunto previo, será suficiente indicar dicho número, junto con el nombre del solicitante.

Para más información sobre la comunicación con la Oficina, consúltense las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 1, Medios de comunicación, Plazos.

7.2 Representante

Si el solicitante tiene su domicilio, sede o establecimiento industrial o comercial efectivo en la UE, no estará obligado a estar representado.

Si el solicitante no tiene su domicilio, sede o establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en la UE, con independencia de su nacionalidad, debe buscarse una representación para actuar en cualquiera de los procedimientos ante la Oficina, salvo para la presentación de una solicitud de marca comunitaria y el pago de la tasa de solicitud. Cada representante en el sentido del artículo 93 del RMC, que presenta una solicitud a la OAMI es añadido a la base de datos de representantes y se le asigna un número de identificación. Si la OAMI le ha asignado un número de identificación al representante, bastará con indicar únicamente el número de identificación y el nombre.

Para más información sobre la representación, consúltense las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representación profesional.

7.3 Cambio de nombre/dirección

El nombre y la dirección del solicitante pueden modificarse. El cambio de nombre del solicitante es un cambio que no afecta a la identidad del solicitante, mientras que una cesión es un cambio de identidad del solicitante.

7.4 Cesión de la titularidad

Artículo 17, apartado 5,; artículos 24 y 87, del RMC Regla 31, apartado 8; y regla 84, apartado 3, letra g), del REMC
--

El registro y la solicitud de marca comunitaria pueden ser transmitidos a un nuevo titular por parte del titular anterior, principalmente mediante cesión/licencia o por sucesión legal. La cesión/licencia puede limitarse a algunos de los productos y/o servicios para los cuales se haya registrado la marca o solicitado su registro (cesión parcial). Previa solicitud, la cesión de las marcas comunitarias registradas se inscribirá en el Registro y la cesión de las solicitudes de marca comunitaria se anotará en los expedientes.

Para más información sobre la inscripción de las cesiones de titularidad, véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 3, Marcas comunitarias como objetos de propiedad, Capítulo 1, Cesión.

8 Tipo de marca

El Reglamento sobre la marca comunitaria diferencia entre dos tipos de marcas: individual y colectiva.

8.1 Marcas individuales

Artículo 5, del RMC

Podrán presentar una solicitud de marca comunitaria individual las personas físicas o jurídicas, o las personas equivalentes a éstas de conformidad con la legislación nacional que les sea aplicable, incluidas las entidades de derecho público, con independencia de su nacionalidad.

8.2 Marcas colectivas

Artículos 66 a 68, del RMC
Reglas 3 y 43, del REMC

8.2.1 Carácter de las marcas colectivas

Una marca colectiva es un tipo específico de marca que indica que los productos o servicios que llevan la marca proceden de miembros de una asociación, en lugar de un único comerciante. Por colectivas no se entiende que la marca pertenezca a varias personas (cosolicitantes y cotitulares) ni que designe o cubra a más de un país.

Las marcas colectivas pueden utilizarse para hacer publicidad de los productos que son característicos de una región particular y pueden utilizarse junto con la marca individual del productor de un determinado producto. Esto permite a los miembros de una asociación distinguir sus propios productos de los de los competidores.

Para más información sobre los requisitos sustantivos de las marcas comunitarias colectivas, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos y marcas comunitarias colectivas.

8.2.2 Solicitantes de marcas colectivas

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. Básicamente, deben satisfacerse dos criterios. En primer lugar, el solicitante debe ser una asociación y, en segundo lugar, debe existir jurídicamente como entidad.

Para más información sobre los requisitos sustantivos de las marcas comunitarias colectivas, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos y marcas comunitarias colectivas.

8.2.3 Documentos que deben presentarse

Además de la información que debe presentarse al solicitar una marca individual, las solicitudes de una marca comunitaria colectiva exigen la presentación de un reglamento que regule el uso de la marca. El reglamento debe especificar:

1. el nombre del solicitante y el domicilio social;
2. el objeto de la asociación y el objeto para el que se haya creado la persona jurídica de derecho público;
3. los organismos autorizados para representar a la asociación o a la persona jurídica mencionada;
4. las condiciones de afiliación;
5. las personas autorizadas para utilizar la marca;
6. si procede, las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones;
7. si la marca designa la procedencia geográfica de los productos o los servicios, la autorización a cualquier persona cuyos productos o servicios procedan de la zona geográfica de que se trate para hacerse miembro de la asociación titular de la marca.

8.2.4 Examen de las formalidades relativas a las marcas colectivas

8.2.4.1 No presentación del reglamento de uso

Si el reglamento no se presenta junto con la solicitud, se emitirá una notificación de irregularidad, que establecerá un plazo de dos meses para proporcionar dicho reglamento.

Si el reglamento no se presenta en el plazo de dos meses, se denegará la solicitud.

8.2.4.2 Presentación del reglamento de uso aunque con irregularidades

Si el reglamento se ha presentado sin especificar la información necesaria tal como se indica *supra* en el apartado 8.2.3, se enviará una notificación de irregularidad que establecerá un plazo de dos meses para proporcionar la información que falta.

Si la irregularidad no se subsana en el plazo de dos meses, se denegará la solicitud.

8.2.5 Cambios del tipo de marca (de colectiva a individual)

Si una persona física ha solicitado una marca colectiva por error, es decir, ha seleccionado o introducido por error el tipo de marca como «colectiva» en el formulario de solicitud, podrá cambiar la marca de colectiva a individual, ya que las marcas colectivas no pueden concederse a las personas físicas. También se reembolsará el recargo de la tasa.

Cuando una persona jurídica alega que ha solicitado una marca colectiva por error, también se permitirá la modificación y se devolverá el recargo de la tasa. Sin embargo, la presentación de una marca colectiva no se considerará un error obvio y se denegará la petición de modificación cuando existan indicios de que el solicitante tenía la intención de solicitar este tipo de marca, por ejemplo:

- la representación de la marca incluye las palabras «marca colectiva»;
- el nombre del solicitante indica que es una asociación; o
- se presenta el reglamento de uso de la marca colectiva.

9 Tipo de marca

Artículos 4 y 26; y artículo 7, apartado 1, letra a), del RMC Regla 3, del REMC
--

La clasificación de las marcas en categorías cumple una serie de funciones. En primer lugar, establece el requisito legal de que la marca esté representada; en segundo lugar, ayuda a la Oficina a entender qué pretende registrar el solicitante, y por último, facilita la búsqueda en la base de datos de la OAMI.

Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica. Es un requisito de la presentación que exista una representación de la marca en el formulario de solicitud. La marca ha de estar representada de forma gráfica y su representación no puede ser sustituida por la descripción de la marca. Si el solicitante no incluye una representación gráfica de su marca, se le enviará una notificación de irregularidad y no se inscribirá una fecha de presentación (véase *supra* el apartado 4, Fecha de presentación).

Cuando la solicitud incluya una representación de la marca sin especificar el tipo de marca deseado la Oficina asignará, basándose en la representación proporcionada y en la descripción de la marca, el tipo de marca adecuado e informará al solicitante por escrito, estableciendo un plazo de dos meses para presentar observaciones.

Cuando el solicitante haya seleccionado un tipo de marca que no se corresponda con la representación de la marca, junto con la descripción de la marca que se ha proporcionado, se corregirá el tipo de marca siguiendo las indicaciones descritas en el apartado 9.9, Corrección del tipo de marca.

Los ejemplos indicados de los tipos de marca en las presentes Directrices se refieren únicamente al examen de formalidades, sin perjuicio del resultado final del procedimiento de examen de la marca.

Los elementos verbales están compuestos por las letras del alfabeto y por signos del teclado. Cuando una marca, distinta de una marca denominativa, incluya un elemento verbal que sea visible en la representación, deberá estar incluida en el correspondiente campo. Esto permite que se pueda buscar la marca en la base de datos y también constituye la base de la comprobación lingüística que se lleva a cabo en todas las lenguas oficiales de la UE.

9.1 Marcas denominativas

Una marca denominativa es una marca mecanografiada con elementos que pueden ser letras (minúsculas o mayúsculas), palabras (en minúsculas o en mayúsculas), cifras, signos del teclado o signos de puntuación escritos en una sola línea. La Oficina acepta el alfabeto de cualquier lengua oficial de la UE como marca denominativa. Las marcas que estén compuestas de texto en más de una línea no se considerarán marcas denominativas, puesto que estas marcas se consideran figurativas.

<i>Ejemplos de marcas denominativas aceptables</i>	
CTM 6 892 351	europadruck24
CTM 6 892 806	TS 840
CTM 6 907 539	4 you
CTM 2 221 497	ESSENTIALFLOSS
CTM 0 631 457	DON'T DREAM IT, DRIVE IT
CTM 1 587 450	?WHAT IF!
CTM 8 355 521	ΕΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (griego)
CTM 8 296 832	Долината на тракийските царе (cirílico)




9.2 Marcas figurativas

Una marca figurativa es una marca que consiste en:

- exclusivamente elementos figurativos,
- combinaciones de elementos verbales y figurativos u otros elementos gráficos,
- elementos verbales en fuentes no estándar,
- elementos verbales en color,
- elementos verbales en más de una línea,
- letras en un alfabeto extracomunitario,
- signos que no pueden reproducirse con un teclado,
- cualquier combinación de los elementos citados.

Las marcas que contienen un motivo son marcas «figurativas», con arreglo a la práctica de la Oficina.

Ejemplos de marcas figurativas	
CTM 1 414 366 Elemento puramente gráfico sin color	
CTM 9 685 256 Elemento puramente gráfico en color	

Ejemplos de marcas figurativas	
<p>CTM 4 705 414</p> <p>Combinación de un elemento gráfico y texto en una fuente estándar, sin color</p>	
<p>CTM 9 687 336</p> <p>Combinación de una fuente estilizada y elementos figurativos, sin color</p>	
<p>CTM 4 731 725</p> <p>Combinación de una fuente estilizada y elementos figurativos en color</p>	
<p>CTM 9 696 543</p> <p>Elemento verbal en fuente estilizada sin color</p>	
<p>CTM 2 992 105</p> <p>Elementos verbales en fuente estilizada sin color</p>	
<p>CTM 9 679 358</p> <p>Elementos verbales en distintas fuentes en color</p>	
<p>CTM 9 368 457</p> <p>Solo elementos verbales, en más de una línea</p>	
<p>CTM 9 355 918</p> <p>Eslogan con dos fuentes distintas, letras con dos tamaños diferentes, en más de una línea, en color</p>	
<p>CTM 9 681 917</p> <p>Elemento verbal en un alfabeto extracomunitario (chino)</p>	

Ejemplos de marcas figurativas	
CTM 0 015 602	
CTM 7 190 929	

9.3 Marcas tridimensionales

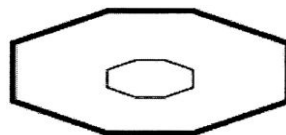
Artículo 43, apartado 2, del RMC
Regla 3, apartado 4, del REMC
Comunicación nº 2/98 del Presidente de la Oficina

Una marca tridimensional es una marca consistente en una forma tridimensional (incluidos recipientes, envases y el propio producto). La representación fotográfica o gráfica puede consistir en hasta seis perspectivas de la misma forma que han de presentarse en un solo archivo JPEG en el caso de solicitudes presentadas electrónicamente o en una sola hoja A4 en el caso de las solicitudes presentadas en papel. Aunque pueden presentarse hasta seis perspectivas, será suficiente una sola perspectiva cuando la forma que debe protegerse puede determinarse desde esa única perspectiva.

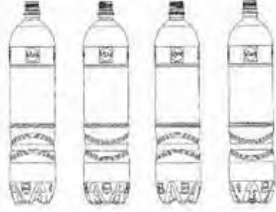


En algunos casos, los solicitantes presentan diferentes perspectivas de un objeto tridimensional en varias hojas de papel (p. ej., una página por fotografía/perspectiva). En tal supuesto, se planteará una irregularidad y se establecerá un plazo de dos meses para que el solicitante indique cuál de las representaciones presentadas debe utilizarse como representación de la solicitud de marca comunitaria.


Los solicitantes que soliciten el registro de una marca tridimensional deben hacer la correspondiente mención en la solicitud. Si no se indica un tipo de marca y solo se ha facilitado una vista del objeto y la descripción de la marca – en su caso – no indica que la marca presentada es tridimensional, la Oficina la tratará como si fuera una marca figurativa.

Ejemplo



No se seleccionó un tipo de marca para este signo ni se facilitó una descripción de la marca, por lo que la Oficina la tratará como marca figurativa.

Ejemplos de representaciones de marcas tridimensionales aceptables	
<p>CTM 4 883 096</p> <p>Cuatro dibujos diferentes del mismo objeto</p>	
<p>CTM 4 787 693</p> <p>Seis fotografías del mismo objeto desde perspectivas diferentes, con texto</p>	
<p>CTM 30 957</p> <p>Dos fotografías a color que muestran distintas perspectivas del mismo objeto</p>	
<p>CTM 8 532 475</p> <p>Seis vistas a color que muestran distintas perspectivas del mismo objeto</p>	

Ejemplos de marcas que no son aceptables como marcas tridimensionales	
<p>CTM 6 910 021</p> <p>Cinco vistas que no muestran el mismo objeto</p>	

Ejemplos de marcas que no son aceptables como marcas tridimensionales	
<p>CTM 7 469 661</p> <p>No se permite añadir un texto a la representación de la marca (texto al pie de la foto de la botella)</p>	 <p style="text-align: center; font-size: small;">Spiš Original Slivka</p>
<p>CTM 9 739 731</p> <p>La primera y la tercera botella muestran dos perspectivas diferentes de la misma botella, ambas con un tapón gris. La segunda botella tiene un tapón azul y, por lo tanto, es un objeto distinto de los indicados en la primera y la tercera botella. La cuarta imagen es totalmente distinta y muestra dos tapones de botella y una etiqueta. De las cuatro perspectivas, solo la primera y la tercera son vistas del mismo objeto.</p>	

Cuando se presentan vistas de objetos distintos en una hoja A4 o en un archivo JPEG para la solicitud de una marca tridimensional, la irregularidad no es subsanable porque la supresión de uno o más de estos objetos distintos se consideraría una variación considerable de la representación de la marca (véase *infra* el apartado 18, Modificaciones a la solicitud de marca comunitaria). En tal caso, debe denegarse la solicitud, ya que la representación no muestra una única forma tridimensional.

9.4 Marcas sonoras

Artículo 4, del RMC; Decisión nº EX-05-3 del Presidente de la Oficina

Las marcas sonoras deben representarse de forma gráfica utilizando los métodos normales de reproducción gráfica de sonidos, en particular, la notación musical. La descripción del sonido en palabras no resulta suficiente (véase la resolución de 27/09/2007, R 708/2006-4, «TARZAN YELL»). Será aceptable la combinación de la letra de una canción con notas musicales y el ritmo. No es una representación gráfica aceptable de una marca sonora una única sonografía si no va acompañada de un archivo electrónico que incluya el sonido. Cuando no se pueda describir el sonido que se solicita con notas musicales convencionales, por ejemplo, el gruñido de un león, el único medio de representar la marca será una sonografía junto con un archivo sonoro.

9.4.1 Archivo de sonido electrónico

Es opcional adjuntar un archivo de sonido MP3 cuando se haya presentado una notación musical, aunque únicamente en caso de que la presentación sea electrónica (*e-filing*). La Oficina no aceptará la presentación de un archivo de sonido electrónico por sí solo, ya que también se exige una representación gráfica. Cuando una solicitud no incluya una representación gráfica de la marca, se planteará una irregularidad en la fecha de presentación (para más información sobre las fechas de presentación, consúltese el apartado 4 de las Directrices).

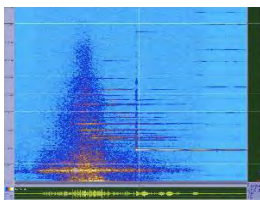


El archivo de sonido debe tener formato MP3 y su tamaño no puede superar los dos megabytes. Los requisitos de la Oficina no permiten que el sonido se reproduzca en flujo continuo (*streaming*) o en bucle. Cualquier archivo o cualquier archivo adjunto que incumpla estos criterios se considerará no presentado.


9.4.2 Notas musicales

El solicitante podrá presentar una sola nota musical, lo cual cumplirá el requisito de representación gráfica de la marca. En dichos casos, podrá adjuntarse un archivo de sonido electrónico, aunque no es obligatorio.

9.4.3 Sonografías

El solicitante no puede presentar solo una sonografía (véase la resolución de 27/09/2007, R 708/2006-4, «TARZAN YELL»). En estos casos, es obligatorio presentar un archivo de sonido electrónico, porque ni la Oficina ni terceros pueden deducir un sonido solo con la sonografía. Todos los colores utilizados en una sonografía no forman parte de la marca, dado que el solicitante solicita una marca sonora. Por lo tanto, no se registra ningún color y, en caso de proporcionar esta indicación, la Oficina la suprimirá.

Ejemplos de marcas sonoras aceptables	
<p>CTM 8 116 337</p> <p>Sonografía acompañada de un archivo de sonido</p>	
<p>CTM 9 199 134</p> <p>Sonografía acompañada de un archivo de sonido</p>	
<p>CTM 1 637 859</p> <p>Notación musical</p>	

Ejemplos de marcas sonoras aceptables	
CTM 6 596 258 Notación musical que incluye instrucciones musicales	

9.5 Marcas de color *per se*





Una marca de color *per se* es una marca compuesta por uno o varios colores, independientemente de su forma o configuración específica. Lo que será objeto de protección es el tono del color o colores y, en el caso de más de un color, también se protege la proporción en que están distribuidos los colores.


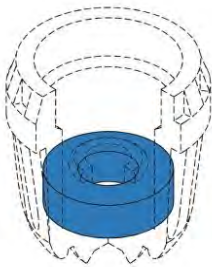
Los colores deben indicarse en palabras en el campo «Indicación de color(es)». La representación de una marca de color *per se* debe consistir en una representación del color o colores sin contorno. Si hay más de un color, la proporción de cada color debe especificarse en el campo de descripción de la marca. En caso de que la solicitud no lo indique, la Oficina notificará la irregularidad, concediendo un plazo de dos meses para que se envíe la información

Si la representación incluye otros elementos, como palabras o imágenes, no estaremos ante una marca de color *per se*, sino ante una marca figurativa. Para más información sobre la corrección del tipo de marca, véase el apartado 9.9 de las Directrices.

Cuando se solicita una marca de color *per se* no resulta suficiente la aportación de una simple muestra de un color, sino que el color o colores deben describirse verbalmente en el campo «Indicación de color». Además, se recomienda encarecidamente aportar un código de identificación internacionalmente reconocido (véase la sentencia de 06/05/2003, C-104/01, «Libertel», apartados 31 a 38). Para más información sobre la indicación de color, véase el apartado 11 de las presentes Directrices.

Una solicitud de una marca de color podrá representarse mostrando el color o colores, tal como se solicitará, en algún objeto. A continuación, puede verse un ejemplo de lo anterior (véase asimismo la sentencia de 12/11/2013, T-245/12, «Dégradé de verts», apartados 38 a 39). En dichos casos, se exige una descripción de la marca para aclarar la naturaleza de la marca.

Ejemplos de marcas de color <i>per se</i> aceptables	
<p>CTM 962 076</p> <p><u>Color indicado:</u> marrón</p>	
<p>CTM 31 336</p> <p><u>Color indicado:</u> Lila/violeta</p> <p><u>Descripción:</u> Lila/violeta, color único tal y como figura en la representación. Los valores (coordenadas específicas del espacio del color) de esta marca son: L => 53,58 /- 08; A => 15,78 /- 05; B => 31,04 /- 05. La marca puede situarse en el Pantone's Process Book entre los tonos con número E 176-4 y E 176-3.</p>	
<p>CTM 8 298 499</p> <p><u>Colores indicados:</u> verde, Pantone 368 C, antracita, Pantone 425 C, naranja, Pantone 021 C</p> <p><u>Descripción:</u> La marca es de color verde: Pantone 368C; antracita: Pantone 425C; naranja: Pantone 021C, como se muestra en la representación; los colores se aplican en una parte considerable de la superficie exterior de las estaciones de servicio (gasolineras) en la proporción verde 60 %, antracita 30 % y naranja 10 %, con lo que se crea la impresión general de una gasolinera verde y antracita (con una proporción dominante de verde) y pequeños toques naranjas.</p>	
<p>CTM 4 381 471</p> <p><u>Colores indicados:</u> Azul (Pantone 2747 C) y plata (Pantone 877 C)</p> <p><u>Descripción:</u> Se reivindica protección para los colores azul (Pantone 2747 C) y plateado (Pantone 877 C) yuxtapuestos tal y como se muestra en la representación de la marca de color. La proporción de los colores es aproximadamente del 50%-50%.</p>	

Ejemplos de marcas de color <i>per se</i> aceptables	
<p>CTM 2 346 542</p> <p>Colores indicados:</p> <p>RAL 9018</p> <p>NCS S 5040G50Y + RAL 9018 1: 4</p> <p>NCS S 5040G50Y + RAL 9018 2: 3</p> <p>NCS S 5040G50Y + RAL 9018 3: 2</p> <p>NCS S 504050Y + RAL 9018 4: 1</p> <p>NCS S 5040G50Y.</p>	
<p>CTMA 9 869 256</p> <p><u>Colores indicados:</u> Azul RGB 46-122-184</p> <p><u>Descripción:</u> La marca está compuesta por el color azul, definido como RGB: 46-122-184, tal y como se aplica en un sello de una válvula neumática, tal y como está dibujada en la representación ilustrativa que se adjunta a la solicitud.</p>	

9.6 Hologramas

Los hologramas son especialmente difíciles de representar de forma gráfica porque una representación en papel no permite que la imagen «cambie» como lo haría naturalmente en un papel holográfico. Sin embargo, podrá representarse gráficamente un holograma con una clara descripción de la marca y las vistas suficientes de la misma. Por lo tanto, cuando se solicita un holograma como marca comunitaria, podrá presentarse más de una representación de la marca que proporcione todas las vistas diferentes en una hoja normal A4 en el caso de las presentaciones en papel y en un único archivo JPEG en el caso de una presentación electrónica.

9.7 Marcas olfativas

Actualmente las marcas olfativas no son aceptables, porque una representación gráfica debe ser clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva (véase la sentencia de 12/12/2002, C-273/00, «Sieckmann»). Tal como ocurre en el resto de tipos de marcas, las descripciones de la marca no sustituirán a las representaciones gráficas. Aunque puede ser gráfica, la descripción de un olor no es clara, ni precisa ni objetiva y, por lo tanto, no se atribuirá ninguna fecha de presentación, porque la marca no puede representarse de forma gráfica. Dichos casos (véase asimismo la resolución de 04/08/2003, R 0120/2001-2, «The taste of artificial strawberry flavour») no serán desestimados, aunque se considerarán no presentados.

9.8 Otras marcas


Otras marcas deben incluir una indicación en la descripción de la marca de lo que significa «otras». Pueden ser «otras» marcas, por ejemplo, las marcas animadas (marcas animadas), las marcas de posición o las marcas de trazado (rayas de colores o hilos aplicados a determinados productos).

9.8.1 Marcas de movimiento


El número de representaciones de marca es prácticamente ilimitado siempre que se indiquen todos en una única hoja A4 normal en el caso de las presentaciones en papel o en un único documento JPEG en el caso de una presentación electrónica. La representación de marca deberá ir acompañada por una descripción de marca que explique la animación.

Las representaciones junto con la descripción de la marca debe explicar de forma clara el movimiento que será objeto de protección. Cuando el movimiento sea imperceptible (p. ej., las representaciones están fuera de la secuencia), o la descripción de la marca no se corresponde con la secuencia de las representaciones, la Oficina emitirá una irregularidad que permitirá que en el plazo de dos meses se aclaren las representaciones y/o la descripción. En caso de no subsanarse dicha irregularidad en el plazo, se denegará la solicitud.

Cuando las representaciones incluyan colores, deberá indicarse el/los color(es) utilizado(s) en palabras.

Ejemplos de marcas de movimiento aceptables	
<p style="text-align: center;">CTM 5 338 629</p> <p><u>Descripción:</u> La marca es una secuencia animada con dos segmentos llameantes que se unen en la parte superior derecha de la marca. Durante la secuencia animada, un objeto geométrico se eleva junto al primer segmento y después desciende junto al segundo segmento, mientras unas cuerdas individuales dentro de cada segmento pasan de oscuras a iluminadas. El punteado que se muestra en la marca es solamente para el sombreado. La secuencia animada completa tiene una duración de entre uno y dos segundos.</p>	 <p><u>Representaciones:</u> Representación de la marca en blanco y negro y sombras solo en gris; sin indicación de color.</p>

Ejemplos de marcas de movimiento aceptables	
<p style="text-align: center;">CTM 9 742 974</p> <p><u>Descripción:</u> La marca contiene una imagen en movimiento que consiste en un cepillo de dientes que se mueve hacia un tomate, presionando el tomate sin romperle la piel, y alejándose del mismo.</p>	 <p style="text-align: center;"><u>Representaciones</u></p>

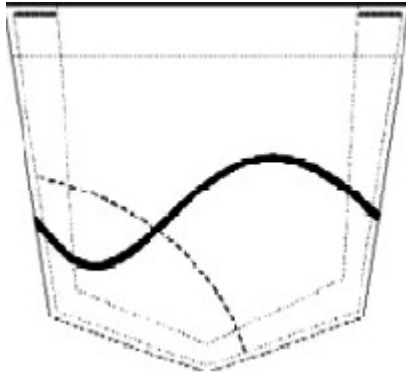
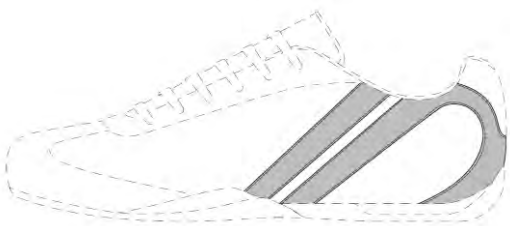
Ejemplo de una marca de movimiento inaceptable	
<p style="text-align: center;">CTM 7 227 218</p> <p><u>Descripción:</u> La marca consiste en una imagen de marca en movimiento, compuesta por una secuencia animada que muestra una serie de pantallas de video rectangulares de varios tamaños, con o sin imágenes discernibles incluidas, que vuelan hacia dentro como un remolino, como si desde la ubicación del espectador, se movieran hacia el centro de la pantalla, donde forman una palabra.</p>	 <p>No puede captarse el movimiento de la marca con las imágenes y la descripción no cambia este hecho.</p>

9.8.2 Marcas de posición


Las marcas de posición son signos colocados en una parte determinada de un producto de tamaño constante o de una proporción particular con respecto al producto. El signo ha de estar representado de forma gráfica. Como el solicitante tiene por objeto proteger la colocación o «posición» de la marca, la descripción de la marca que detalla su colocación es un requisito formal. La descripción de la marca también debe incluir una indicación de que es una «marca de posición» y, si se presenta una representación en color, el/los color(es) utilizado(s) deben indicarse en palabras.


En la medida en que una marca de posición comprende algunos productos cuya colocación está clara y otros cuya colocación no lo está, deberá notificarse la irregularidad formal respecto de aquellos productos para los que la marca no pueda colocarse (de forma clara) de la manera que se especifica en la descripción de la marca. Se concede un plazo de dos meses al solicitante para que modifique la solicitud. Si la solicitud no se limita a los productos para los que está clara la colocación, deberá denegarse la solicitud para aquellos productos y/o servicios para los que la colocación es dudosa o imposible.

Ejemplos de marcas de posición aceptables	
<p style="text-align: center;">CTM 4 717 914</p> <p><u>Indicación de color:</u> Rojo</p> <p><u>Descripción:</u> Ribete rojo de 2 mm de ancho que transcurre a lo largo del borde de la entrada del zapato y la parte del cordón.</p>	
<p style="text-align: center;">CTM 3 799 574</p> <p><u>Indicación de color:</u> Verde (Pantone 347 C)</p> <p><u>Descripción:</u> Anillo verde colocado entre las conexiones eléctricas del portalámparas.</p>	
<p style="text-align: center;">CTM 9 045 907</p> <p><u>Colores indicados:</u> Rojo, negro y gris</p> <p><u>Descripción:</u> La marca consiste en la combinación de los colores rojo, negro y gris tal y como se han aplicado en las superficies exteriores de un tractor, en concreto rojo, tal y como se ha aplicado al capó, al techo y a los arcos de las ruedas, gris claro y oscuro, tal y como se ha aplicado al capó en una banda horizontal y negro, tal y como se ha aplicado a la parrilla del capó frontal, al chasis y al reborde vertical, tal y como figura en la representación ilustrativa adjunta a la solicitud.</p>	

Ejemplos de marcas de posición aceptables	
<p style="text-align: center;">CTM 6 900 898</p> <p><u>Descripción:</u> Dos líneas curvas cruzadas en un punto del diseño insertado en un bolsillo; la marca está compuesta por una costura decorativa compuesta de dos líneas curvas cruzadas en un punto del diseño insertado en un bolsillo; una de las curvas se caracteriza por su forma de arco, está dibujada con un trazo fino, mientras que la segunda se caracteriza por su forma sinusoidal, dibujada por un trazo grueso; las líneas discontinuas no uniformes representan el perímetro del bolsillo sobre el que el solicitante no ha presentado ninguna reivindicación y que solo sirve para indicar la posición de la marca en el bolsillo.</p>	
<p style="text-align: center;">CTM 8 586 489</p> <p><u>Descripción:</u> La marca es una marca de posición. La marca consiste en dos líneas paralelas colocadas en la superficie exterior de la parte superior de un zapato. La primera línea sale del centro del borde de la suela de un zapato y se inclina hacia atrás hacia el empeine de un zapato. La segunda línea sale paralela a la primera línea y continúa en una curva hacia atrás a lo largo del talón de un zapato hasta el tacón de un zapato y termina en el borde la suela de un zapato. La línea de puntos marca la posición de la marca y no forma parte de la marca.</p>	



Las marcas de posición no son aceptables si la descripción muestra que la posición puede variar, por ejemplo: «la marca está compuesta de la [descripción del dispositivo] aplicado en la parte exterior de los productos». La posición de la marca debe quedar claramente definida y ser evidente de la representación y la descripción.

Ejemplos de marcas de posición/descripciones inaceptables	
<p style="text-align: center;">CTM 8 682 213</p> <p><u>Descripción:</u> Se reivindica la protección de la marca para una banda colocada en la carcasa de un martillo de desplazamiento de suelo (llamado perforadora de desplazamiento), que se muestra en la vista general isométrica del martillo como una banda negra, circular, que resalta de las otras partes de la carcasa mediante un diseño visible en la vista adicional, la cual muestra un detalle ampliado (semicircular) de la banda en una vista lateral del martillo. El diseño está formado por muchos surcos circulares. La banda está colocada en una sección de la carcasa que, vista desde la punta cónica del martillo es igual al segundo cuarto de la longitud total del mismo. Otras formas visibles de la representación y/o modalidades no forman parte de la marca.</p>	<p>El dibujo junto con la descripción no definen de forma clara qué signo es ni cómo está colocado en los productos:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>(No queda claro en la representación desde qué perspectiva será visible el detalle semicircular.)</p>

Ejemplos de marcas de posición/descripciones inaceptables	
<p style="text-align: center;">CTM 8 316 184</p> <p><u>Descripción:</u> La marca es una marca de posición en la que un aro estrecho de cobre está colocado y es visible entre capas metálicas en el extremo superior del cuerpo de un cazo o de una sartén.</p>	<p>Signo que se define en relación con productos específicos; el signo es controvertido para otros productos, si su colocación en dichos productos no queda clara.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>(Signo controvertido para «utensilios de cocina», ya que su forma puede variar y la colocación no quedaría clara en utensilios distintos a un cazo o una sartén)</p>

9.8.3 Marcas de trazado

Las marcas de trazado son líneas de colores o hilos aplicados a determinados productos. Estas marcas son populares en el sector textil. Otros ejemplos son las líneas de colores en mangueras o cables. La descripción de la marca debe indicar en palabras que la marca es una «marca de trazado» y todos los colores.

Ejemplos de marcas de trazado aceptables	
<p style="text-align: center;">CTM 7 332 315</p> <p><u>Descripción:</u> La marca distingue tubos, mangueras o perfiles mediante líneas perpendiculares finas y negras continuas, colocadas a distancias regulares en el lado exterior del tubo, manguera o perfil, situadas entre dos líneas rojas longitudinales paralelas continuas, situadas a lo largo del tubo, manguera o perfil.</p>	
<p style="text-align: center;">CTM 3 001 203</p> <p><u>Colores indicados:</u> Dorado sobre fondo claro</p> <p><u>Descripción:</u> En un fleje funcional de color claro, en particular un fleje de plomo, para visillos, cortinas, manteles y similares, fleje dorado integrado en forma de distintivo.</p>	

9.9 Corrección del tipo de marca

9.9.1 Normas generales

Cuando la indicación del tipo de marca en la solicitud sea claramente errónea o cuando exista una contradicción manifiesta entre el tipo de marca seleccionado y la representación, incluida cualquier descripción de la marca, la Oficina corregirá el tipo de marca e informará al solicitante, estableciendo un plazo de dos meses para presentar observaciones. En caso de no responder, se considerará que el solicitante acepta la corrección realizada por la Oficina. Si el solicitante no acepta la modificación, la Oficina restablecerá la indicación general del tipo de marca. No obstante, la solicitud podrá ser desestimada, puesto que la naturaleza de la marca no está clara.

9.9.2 Ejemplos de irregularidades recurrentes en el tipo de marca

9.9.2.1 Marcas denominativas

Cuando el tipo de marca elegido sea una «palabra», pero la marca sea en realidad una marca «figurativa» como ocurre en los ejemplos del apartado 9.2 (representación en forma de varias líneas, fuentes estilizadas, etc.), la Oficina corregirá el tipo de marca y actualizará la imagen figurativa en el sistema. La Oficina enviará una notificación al solicitante informándole de la modificación y estableciendo un plazo de dos meses para presentar observaciones. Si el solicitante no responde dentro del plazo, la modificación se considerará aceptada. Si el solicitante presenta observaciones que cuestionan la modificación y la Oficina no está de acuerdo con las observaciones, se cambiará de nuevo el tipo de marca a marca «denominativa», pero se denegará la solicitud.

9.9.2.2 Marcas figurativas

Si no se ha indicado ningún tipo de marca y la marca es claramente figurativa según los ejemplos anteriores, la Oficina indicará el tipo de marca y enviará una notificación explicativa.

Algunas veces las marcas «figurativas» en color se presentan erróneamente como «marcas de color». Asimismo, las diferencias tipológicas de las marcas variadas en los Estados miembros de la UE puede provocar irregularidades en el tipo de marca, en particular respecto de las marcas que combinan una palabra y un elemento figurativo que se suelen presentar incorrectamente como «otras» en lugar de como marcas «figurativas». En dichos casos, la Oficina corregirá el tipo de marca a «figurativa» e informará de ello al solicitante, estableciendo un plazo de dos meses para presentar observaciones.

Ejemplo 1



Una marca *figurativa* solicitada como marca de color *per se*.

La Oficina cambiará el tipo de marca de *color per se* a *figurativa* y enviará una notificación que confirme la modificación. Si el solicitante no está de acuerdo, podrá presentar observaciones. Si la Oficina no está de acuerdo con las observaciones, restablecerá la indicación original del tipo de marca, aunque se denegará la solicitud.

Si, en cambio, no hay una respuesta dentro del plazo, el cambio del tipo de marca se considerará aceptado y la solicitud continuará.

Ejemplo 2

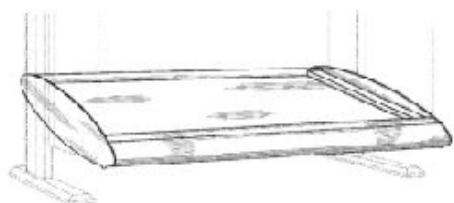
Las marcas siguientes se solicitaron como tipo de marca «otras»:

CTM 9 328 121	
CTM 9 323 346	

Cuando el solicitante elige el tipo de marca «otras», en lugar de marcar «figurativa» y añade en el campo explicativo de los términos «otras marcas» palabras como «texto y logotipo» «marque semi-figurative», «marca mixta», «Wort-Bild-Marke», o incluso «colour *per se*» (porque su marca incluye elementos de color), pero ha solicitado de forma clara una marca figurativa, tal como se ha definido anteriormente, la Oficina cambiará el tipo de marca de *otras* a *figurativa* y enviará una notificación al solicitante informándole de la modificación y concediéndole dos meses para que presente observaciones. Si el solicitante no responde en el plazo de dos meses, el cambio del tipo de marca se considerará aceptado y la solicitud continuará. Si el solicitante presenta observaciones oponiéndose a la modificación y la Oficina no está de acuerdo con las mismas, ésta podrá restablecer la indicación original del tipo de marca, pero se denegará la solicitud.

Ejemplo 3

En algunos casos, las marcas pueden presentarse como, por ejemplo, «figurativas», aunque la representación y/o la descripción de la marca demuestren que lo que se pretendía era una marca tridimensional.

<p>Solicitud de MC 10 318 897</p> <p><u>Tipo de marca seleccionado:</u> Figurativa</p> <p><u>Descripción:</u> La marca consiste en la forma de un estante para los productos. Sus extremos tienen forma elíptica y el extremo frontal del mismo tiene forma cónica. La parte de la marca que se muestra con líneas de puntos no forma parte de la misma y sirve solo para mostrar la posición o la colocación de la marca.</p>	
--	--

En este caso, la descripción de la marca que hace referencia a «forma de un estante» entra en contradicción con el tipo de marca «figurativa», por lo que se pidió al solicitante que modificara el tipo de marca a «tridimensional» o que suprimiera la descripción de la marca.

10 Serie de marcas

En todas las solicitudes para cualquier tipo de marca, solo puede solicitarse protección para una única marca. A diferencia de lo que ocurre en algunos sistemas nacionales, el Reglamento de marcas comunitarias no permite la serie de marcas. Cuando se necesitan diferentes versiones de una marca, deberá presentarse por separado una solicitud de marca comunitaria para cada una de esas versiones.

Ejemplo 1

Una *marca denominativa presentada* como «BRIGITTE brigitte Brigitte» **no** se «interpretará» como «la palabra “Brigitte”», escrita en letras mayúsculas o minúsculas o en letras «normales»; se considerará como una marca denominativa que incluye tres veces el nombre femenino «Brigitte».

Ejemplo 2

Una *marca denominativa presentada* como «Línea Directa/ Direct Line/Ligne Directe» **no** se «interpretará» como el «término "direct line" en español, en inglés o en francés»; se considerará una marca denominativa que incluye las versiones en las tres lenguas en la misma secuencia tal como se ha solicitado. No se enviará ninguna notificación de irregularidad y no se aceptarán cambios en la marca.

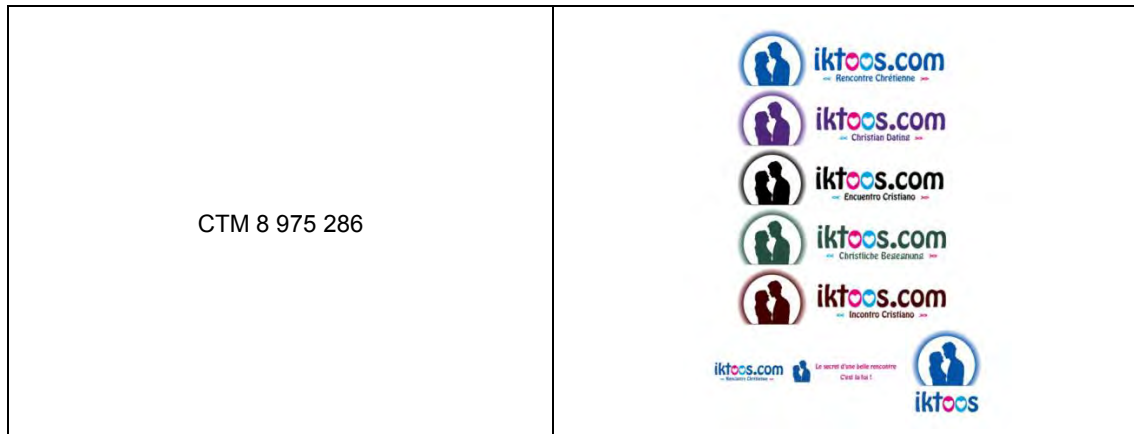
10.1 Representaciones figurativas múltiples

En una solicitud presentada por vía electrónica deberá cargarse la reproducción de la marca como un único archivo JPEG. Cuando se utilice un formulario de solicitud en papel, la reproducción de la marca deberá adjuntarse en una única hoja A4.

La hoja A4 o el archivo JPEG solo incluirán una única representación de la marca tal como se solicita, sin ningún texto adicional.

Cuando una solicitud presentada en papel incluye más de una hoja A4 con diferentes marcas, aunque sean muy similares, la Oficina emite una notificación de irregularidad en la que pide al solicitante que elija una marca de entre las distintas variaciones. Si el solicitante desea proteger también el resto de variaciones, deberá presentar una nueva solicitud para cada una de las otras marcas que desea registrar. Cuando no hay respuesta a la notificación de irregularidad en el plazo establecido en la misma, se denegará la solicitud.

Cuando una solicitud, presentada tanto en papel como por vía electrónica, incluye un archivo JPEG o una hoja A4 indicando que lo que puede considerarse como más de una representación de la marca, se considerará como marca, para la que se busca protección, la combinación de todas las variaciones, tal como aparecen en esa única página. No están permitidos los cambios en la representación de la marca.



Dado que el documento JPEG adjunto a la solicitud anterior incluía todas las imágenes en una única página, todas las variaciones de los logotipos y los colores y textos se consideran una única marca.

11 Indicación de color

Regla 3, apartado 5; y regla 80, del REMC

Las marcas denominativas y las marcas sonoras no pueden ser de color, ya que las palabras y los sonidos están protegidos incluso si la sonografía se representa en color.

Las marcas figurativas, tridimensionales, hologramas y otras marcas pueden solicitarse en color o sin color.

Cuando una marca se registra en color, deberá presentarse una representación de la marca en color junto con la solicitud, así como los colores utilizados indicados en palabras. Podrá añadirse un código internacional de color como el número *Pantone* a la indicación de color, aunque no podrá sustituir la indicación en palabras (p. ej., verde, azul, rojo).

Cuando se proporcione una representación del color, la Oficina considera que el solicitante reivindica de manera implícita el color y, por lo tanto, debe considerarse que se trata de la solicitud de registro de una marca de color. No es posible cambiar la solicitud a una marca en blanco y negro (véase la resolución de 25/08/2010, R 1270/2010-4, «Form von Prüfköpfen (3D MARKE)»). La única opción que tiene el solicitante es presentar una nueva solicitud con una representación en blanco y negro.

Si en una solicitud de una marca de color se utilizan los colores gris, negro y blanco utilizados con fines distintos a los de contrastar o delimitar, esto también deberá reivindicarse.

No son aceptables expresiones como «multicolor», «de varios colores», «en cualquier combinación posible» o «en cualquier proporción» (véase la resolución de 25/08/2010, R 1270/2010-4, «Form von Prüfköpfen (3D MARKE)»).

Cuando se ha omitido la indicación de color(es), la Oficina propondrá los colores al solicitante, estableciendo un plazo de dos meses para responder. Si no se recibe una respuesta antes de que expire el plazo, se considerarán aceptados el color o los colores que ha propuesto la Oficina. Si el solicitante no está de acuerdo con la introducción de los colores, la Oficina suprimirá la indicación. No obstante, en dichos casos, si el solicitante no indica los colores aceptables, se denegará la solicitud.

Si no es posible establecer el/los color/es, la Oficina pedirá al solicitante que proporcione los colores. Si el solicitante no presenta una indicación de color aceptable en el plazo de dos meses, la solicitud será denegada (reglas 9, apartado 4, y regla 3, apartado 5, del REMC).

Si la solicitud incluye una reclamación de color pero se ha recibido una representación en color de la marca, existirá una discrepancia formal entre la marca en blanco y negro solicitada y el/los color/es reivindicados. La Oficina corregirá cualquier indicación de color (por ejemplo, a negro, blanco y/o gris) e informará al solicitante de ello.

La **única excepción a esta regla** se da cuando la solicitud se presenta por telefax, en cuyo caso el solicitante puede (por iniciativa propia) enviar una representación en color por correo postal en el plazo de un mes desde que envía la solicitud. Este plazo de un mes no podrá prorrogarse. Cuando se recibe la representación en color dentro de este plazo, la representación original en blanco y negro se sustituirá por la nueva representación en color. Si el solicitante no envía la representación de la marca de color, la Oficina no la solicitará. Si no se presenta la representación en color en el plazo de un mes, se corregirá cualquier indicación de color a negro, blanco y/o gris, según corresponda, y se informará al solicitante de ello. La reivindicación de color no se eliminará si el solicitante ha proporcionado una reivindicación de color que haya sido corregida por la Oficina.

El negro, el gris y el blanco se consideran «colores». La indicación de los colores que ha hecho el solicitante («blanco y negro» o «negro, gris y blanco», etc.) estará sujeta a las mismas reglas que se aplican al resto de indicaciones de color que se han descrito anteriormente.

Cuando la representación de la marca se presente por medios distintos al fax en blanco y negro, incluido el gris, no podrá modificarse con una marca de color incluso si la marca en blanco y negro se presentó junto con una reivindicación de color, una indicación de color y/o una descripción que haga referencia a los colores.

Cabe señalar que las indicaciones como «transparente», «sin color» o «incolore» no son indicaciones de colores y no podrán utilizarse. Cuando una representación de marca muestra, por ejemplo, un objeto «incolore» hecho de vidrio o de un material similar delante de un fondo con color, la descripción de la marca será el lugar adecuado para explicar que el objeto de que se trate es incolore y que se muestra delante de un fondo con color que no forma parte de la marca. Un objeto transparente puede incluso ser de color, como una botella de vino estándar que suele ser verde y normalmente transparente. Cuando el solicitante considera que una característica importante de su marca es «transparente», deberá añadir una descripción de la marca en este sentido.

Ejemplos de indicaciones de color	
<p>CTM 10 275 519</p> <p><u>Sin indicación de color</u></p> <p>No es necesaria la indicación de color. No obstante, el solicitante podría reivindicar el blanco y negro, ya que estos colores se consideran una característica de la marca.</p>	
<p>CTM 8 401 572</p> <p><u>Indicación de color:</u> Crema, azul, naranja, marrón, rojo, rosa, amarillo, negro, verde, marrón.</p> <p>Debe indicarse el negro porque la solicitud es para una marca de color y el negro no solo se utiliza para realizar un contraste y delimitación, es decir, el negro también se utiliza para la cola, los ojos, la nariz y las orejas.</p>	
<p>CTM 10 456 762</p> <p><u>Sin indicación de color</u></p> <p>No es necesaria la indicación de color. No obstante, el solicitante puede reivindicar el negro, blanco y gris, ya que estos colores se consideran una característica de la marca.</p>	
<p>CTM 9 732 793</p> <p><u>Indicación de color:</u> Rojo, naranja, amarillo, verde menta, verde mar, azul, púrpura, rosa.</p> <p>Debe reivindicarse el negro en esta solicitud, ya que se trata de una marca de color y el negro se utiliza con fines distintos del contraste y la delimitación, por ejemplo, para las letras.</p>	
<p>CTM 10 336 493</p> <p><u>Indicación de color:</u> Morado, azul, amarillo, blanco, naranja, rojo y negro,</p> <p>Se reivindica el negro, aunque la Oficina aceptaría la indicación de color sin negro, ya que éste se utiliza para delimitar (alrededor de las palabras «POP-UP!»)</p>	

En los casos en que la indicación de color incluye información que no es relevante para este campo, pero sí para otro campo de la solicitud, la Oficina trasladará el texto al campo que corresponda e informará de ello al solicitante. Algunos ejemplos de esto son los casos en que la indicación de color incluye una descripción de la marca, una renuncia a reivindicar derechos exclusivos o una lista de productos y servicios.

12 Descripciones de la marca

Regla 3, apartado 3, del REMC

Las descripciones de la marca son obligatorias para las solicitudes de marcas comunitarias del tipo de marca «otras», porque se exige una explicación de lo que significa «otras» para aclarar el alcance de la protección (definir la naturaleza de lo que se protege). Si falta la descripción o ésta no es clara, se planteará una irregularidad. En caso de no subsanarse, la marca se denegará.

De igual modo, cuando se solicitan combinaciones de color *per se*, deberá indicarse la proporción de los colores. Las marcas denominativas no pueden tener una descripción de la marca; en caso de incluirla, la Oficina la suprimirá y se informará de ello al solicitante. No se establecerá un plazo para presentar observaciones, ya que la descripción de la marca no está prevista para las marcas denominativas.

Para el resto de tipos de marca, no es obligatoria la descripción de la marca, pero puede ser útil para ayudar a la Oficina a determinar la naturaleza de la marca o aclarar la representación. Si la descripción no corresponde con la representación de la marca, se pedirá al solicitante que la suprima o la modifique. La representación no puede cambiarse para que corresponda con la descripción de la marca.

Cuando se pretenda utilizar la solicitud de la marca comunitaria como base de una solicitud internacional, el solicitante deberá considerar si incluye una descripción de la marca en su solicitud de marca comunitaria, ya que la descripción es un requisito formal en algunos países. Para más información, véanse las Directrices, Parte M, Marcas internacionales.

Una descripción de la marca solo puede definir lo que puede verse en la representación de la marca u oírse en una marca sonora. No deberá incluir una interpretación de lo que significa una determinada combinación de letras o de elementos gráficos o lo que el diseñador tenía en mente o una indicación de que la marca solo se utilizará en determinados Estados miembros, etc. Tampoco es posible establecer en una descripción de la marca que la marca puede contener, por ejemplo, los colores azul y verde o rojo y amarillo; la descripción debe establecer si es la combinación azul/verde o rojo/amarillo, en concreto, lo que puede verse en la representación de la marca de color.

La representación de la marca junto con una descripción, en su caso, debe ser suficiente para que la Oficina vea y entienda lo que se pretende registrar.

Será aceptable que una marca esté compuesta por letras o incluya letras de un alfabeto extracomunitario y el solicitante facilite una transliteración o una traducción junto con una transliteración del término en la descripción de la marca.

Cuando se elimine una descripción de la marca, se informará de ello al solicitante. En ningún caso, podrá cambiarse la representación de la marca para que se corresponda con la descripción de la marca.

Si la descripción de la marca no se corresponde con la representación de la marca, la Oficina planteará una irregularidad y el solicitante tendrá dos meses para subsanarla. En caso de no subsanarse dicha irregularidad:

1. la Oficina denegará la solicitud de MC para «combinaciones de color *per se*» y «otras» marcas que exigen una descripción de la marca que explique el alcance de la protección;
2. en el resto de casos, dado que la descripción no es obligatoria, la Oficina la suprimirá.



Si la descripción de la marca incluye información que no es una descripción relevante y la información no es relevante para ningún otro campo del formulario de solicitud (p. ej., el texto interpreta el significado o simbolismo de la marca o indica en qué Estados miembros se utilizará la marca), la Oficina suprimirá la descripción de la marca e informará al solicitante, sin establecer un plazo para presentar observaciones.

En los casos en que la descripción de la marca incluye información que no es una descripción relevante para este campo, pero sí para otro campo de la solicitud, la Oficina trasladará el texto al campo que corresponda e informará de ello al solicitante, sin establecer un plazo para presentar observaciones.


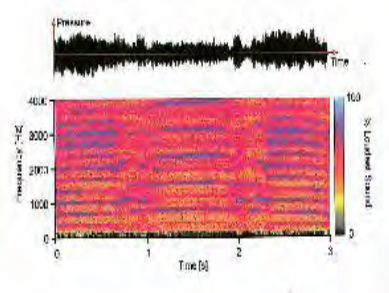


Algunos ejemplos de esto se dan cuando los colores se mencionan en el campo de la descripción de la marca; éstos serán válidos como indicación de color y se incluirán en el campo relevante para la indicación de colores. Si los productos y servicios se mencionan en el campo de descripción de la marca en lugar de en el campo para los productos y servicios, la Oficina las suprimirá de la descripción de la marca y si los productos y servicios ya no están comprendidos en la lista, la Oficina informará al solicitante de que podrá añadir los productos y servicios.

Este principio se aplicará *mutatis mutandis* en todos los casos en que la información necesaria sobre la marca se incluya en un campo incorrecto de la solicitud.

La descripción de la marca podrá modificarse o añadirse después de la presentación de la marca para describir de forma más clara el contenido de la marca, por ejemplo, la descripción del movimiento. Sin embargo, esta modificación no debe alterar de forma sustancial la naturaleza de la marca. Después del registro, no podrá modificarse la descripción.

Ejemplos de descripciones de la marca aceptables	
<p style="text-align: center;">CTM 1 915 248</p> <p><u>Tipo de marca:</u> Figurativa</p> <p><u>Descripción:</u> La marca está compuesta por la palabra «ALBALUNA» escrita con una caligrafía especial, donde la letra «L» está superpuesta sobre el perfil de una luna menguante.</p>	
<p style="text-align: center;">CTM 2 023 950</p> <p><u>Tipo de marca:</u> Figurativa</p> <p><u>Descripción:</u> La marca está constituida por la palabra «AIA» en color rojo, en mayúsculas estilizadas, con la letra I bajo un círculo de color rojo, dentro de un óvalo blanco delimitado por un marco rectangular verde, todo ello perfilado por un borde de color oro.</p>	

Ejemplos de descripciones de la marca aceptables	
<p style="text-align: center;">CTM 8 837 502</p> <p><u>Tipo de marca:</u> Otras (posición)</p> <p><u>Descripción:</u> Esta marca de posición está compuesta por un logotipo, formado por un rectángulo redondeado en las esquinas con un borde claro y las letras «PP» situadas una junto a otra de color claro sobre fondo blanco; el logotipo aparece sobre una pantalla, mientras que la emisión de un programa de televisión u otro programa aparece en la esquina superior derecha de la pantalla.</p>	
<p style="text-align: center;">CTM 6 453 104</p> <p><u>Tipo de marca:</u> Tridimensional</p> <p><u>Descripción:</u> Marca tridimensional que consiste en una forma de botella, cuyo cuerpo es más estrecho en la base y se alarga en el centro. Dicha botella presenta una decoración especial en forma de espiral realizada por una línea punteada dorada, interrumpida por una mariposa dorada; al final de la línea, en la parte frontal, se ven dos figuras de mariposa, una grande y una más pequeña, de color rojo con un doble perfil negro y dorado. Debajo de las figuras se ve la expresión «BELLAGIO» en letra mayúscula de color blanco con el perfil rojo; debajo, también de color dorado, se ve la expresión «The Beautiful Life». La botella está cerrada con una cápsula de color rojo burdeos, sobre la cual se alinean algunas mariposas doradas.</p>	
<p style="text-align: center;">CTM 1 027 747</p> <p><u>Tipo de marca:</u> Otras (posición)</p> <p><u>Descripción:</u> Tira roja colocada longitudinalmente sobre un artículo de calzado que cubre parcialmente la parte posterior de la suela y parcialmente la parte trasera de dicho calzado. Cualquier moldura que se vea en la suela o en la parte de atrás del artículo de calzado y/o las características de producción no forman parte de la marca.</p>	
<p style="text-align: center;">CTM 7 332 315</p> <p><u>Tipo de marca:</u> Otras (marca de indicador)</p> <p><u>Descripción:</u> La marca distingue tubos, mangueras o perfiles mediante líneas perpendiculares finas y negras continuas, colocadas a distancias regulares en el lado exterior del tubo, manguera o perfil, situadas entre dos líneas rojas longitudinales paralelas continuas, situadas a lo largo del tubo, manguera o perfil.</p>	

Ejemplos de descripciones de la marca aceptables	
<p style="text-align: center;">CTM 2 818 334</p> <p><u>Tipo de marca:</u> Otras (móvil)</p> <p><u>Descripción:</u> La «T» se forma con dos manos; desde la posición del espectador, la mano derecha que se extiende plana con las puntas de los dedos apuntando hacia arriba (de forma que solo se ve el extremo estrecho de la mano) se mueve desde la parte superior izquierda de la imagen hacia el centro, mientras que la mano izquierda también está extendida con las puntas de los dedos hacia arriba y que si se ve desde el lateral, se mueve de la parte superior derecha de la imagen hacia el centro; ambas manos se encuentran, de este modo, en el centro de la imagen con las puntas de los dedos de la mano derecha tocando la superficie de la mano izquierda en el centro; el espectador entonces ve una vista lateral de la mano izquierda descendiendo hacia el resto de los dedos de la mano derecha que va hacia arriba, como resultado de este movimiento, el espectador puede reconocer en ese momento la letra «T».</p>	
<p style="text-align: center;">CTM 5 090 055</p> <p><u>Tipo de marca:</u> Sonora</p> <p><u>Descripción:</u> La marca consiste en el aullido del personaje de ficción TARZÁN, aullido pautado conforme a cinco fases diferentes, a saber, sostenido, seguido por ululación, y a continuación sostenido, pero a una frecuencia más elevada, seguido de ululación, y a continuación sostenido en la frecuencia de inicio, y representado por las representaciones establecidas a continuación, siendo la representación superior una trama, en el momento del aullido, del sobre normalizado de la forma de onda de la presión del aire y la representación inferior un espectrograma normalizado del aullido consistente en una descripción tridimensional del contenido de la frecuencia (los colores tal como aparecen) contra la frecuencia (eje vertical) durante el tiempo del aullido (eje horizontal) reproduciéndose también la marca en el archivo electrónico anexo que contiene el sonido.</p>	
<p><u>Tipo de marca:</u> Figurativa</p> <p><u>Descripción:</u> La marca consiste en tres formas azules y tres formas rojas, enfrentadas en direcciones opuestas.</p>	
Ejemplo de una descripción de la marca que no sería aceptable	
<p><u>Tipo de marca:</u> Figurativa</p> <p>Descripción de la marca: La marca está compuesta por dos manos que atrapan el aire.</p>	

13 Renuncias a reivindicar derechos exclusivos («disclaimers»)

Artículo 37, del RMC
Regla 1, apartado 3, del REMC

Una renuncia a reivindicar derechos exclusivos es una declaración por parte del solicitante de que se compromete a no alegar derecho de exclusividad sobre un elemento de la representación de la marca que no posea carácter distintivo.

Un solicitante no puede renunciar al uso de su marca sobre un producto o servicio en especial de su lista. Si el solicitante desea reducir el alcance de los productos y servicios que la solicitud de la marca comunitaria protege, será necesario que pida una limitación de la lista de los productos y servicios.

En general, no es necesario declarar que no se alegarán derechos de exclusividad sobre los elementos que designan la especie, la calidad, la cantidad, el valor o la procedencia geográfica de productos o servicios. Lo mismo ocurre en el caso de las palabras corrientes que son comunes a muchas marcas (el/la/los/las, de, etc.) o en el de otros elementos no distintivos (márgenes, formas habituales de recipientes, etc.) Si una marca consiste en una combinación de elementos que por separado carecen inequívocamente de carácter distintivo, no es necesario declarar que no se alegarán derechos sobre cada uno de ellos. Por ejemplo, si la marca de una publicación periódica es «Noticias locales e internacionales de Alicante», no es necesario que los elementos individuales que la componen sean objeto de declaración.

Este no es un campo obligatorio en el formulario de solicitud. La Oficina introduce el texto solicitado como declaración de no alegación de derechos exclusivos y no se añadirá a este campo ninguna otra información que se haya solicitado.

Ejemplo de una declaración de no alegación de derechos exclusivos aceptable		
Marca DOODAH SOCKS	Productos Clase 25	Renuncia a reivindicar derechos exclusivos «socks»

Ejemplos de declaraciones de no alegación de derechos exclusivos inaceptables		
Marca DOODAH SOCKS	Productos y servicios Clases 1 a 45	Renuncia a reivindicar derechos exclusivos La marca no se utilizará en Alemania
No se trata de una declaración de no alegación de derechos exclusivos y el texto se suprimirá.		
Marca DOODAH SOCKS	Productos Calcetines de la clase 25.	Renuncia a reivindicar derechos exclusivos El solicitante renuncia a cualquier uso de la marca para calcetines para hombre.
No se trata de una renuncia a reivindicar derechos exclusivos, sino que es una limitación de los productos y el texto se suprimirá.		

Ejemplos de declaraciones de no alegación de derechos exclusivos inaceptables		
<p>Marca</p> <p>Gelamondo</p>	<p>Productos de la clase 30: helados cremosos; productos de helado; bebidas de helado; tartas de helado; mezclas de helado; preparados instantáneos para hacer helados; hielo; agentes aglutinantes para hielo.</p>	<p>Renuncia a reivindicar derechos exclusivos</p> <p>Softeis (helado suave)</p>
<p>No se trata de una declaración de no alegación de derechos exclusivos y el texto se suprimirá.</p>		

Las declaraciones de no alegación de derechos exclusivos pueden añadirse a la solicitud de marca en una fase posterior, en su caso (p. ej., si la solicitud es objeto de oposición y las partes acuerdan una renuncia para llegar a un acuerdo amistoso).

Para más información sobre las renunciaciones a reivindicar derechos exclusivos, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 4, Carácter distintivo.

En caso de que la declaración de no alegación de derechos exclusivos pueda objetarse por motivos formales, se enviará una notificación de irregularidad al solicitante para que la subsane. En caso de no subsanarse, la declaración se eliminará.

14 Prioridad (de convenio)

Artículos 29 y 31, del RMC
Reglas 6 y 9, del REMC
Decisión nº EX-03-5 y Decisión nº EX-05-05 del Presidente de la Oficina

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 presentación de la solicitud de marca comunitaria.

Los principios de prioridad se establecieron por primera vez en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, varias veces revisado y modificado por última vez en 1979 y ratificado por muchos Estados contratantes. El artículo 4 del Convenio, por lo que a las marcas se refiere, se corresponde con el artículo 29 del RMC.

El derecho de «prioridad de convenio» es un derecho limitado en el tiempo, que se genera con la primera presentación de la marca. Podrá reivindicarse durante un periodo de seis meses tras la primera presentación, siempre que el país de la primera presentación fuera parte del Convenio de París o de la OMC, o se tratara de un país con un acuerdo de reciprocidad (véase la regla 101, del REMC – conclusión de reciprocidad por parte de la Comisión).

Los Estados que se indican a continuación y otras entidades no son miembros de cualquiera de los convenios relevantes ni se benefician de las conclusiones de reciprocidad. Por lo tanto, las reivindicaciones de prioridad basadas en las presentaciones en estos países **serán desestimadas**.

Estados independientes (no miembros del CP, la OMC o el acuerdo de reciprocidad):

- Afganistán (AF)
- Aruba (AW)
- Cabo Verde (CV)
- Islas Cook (CK)
- Eritrea (ER)
- Etiopía (ET)
- Kiribati (KI)
- Islas Marshall (MH)
- Micronesia (Estados Federados de) (FM)
- Nauru (NR)
- Palau (PW)
- Somalia (SO)
- Tuvalu (TV).

Otras entidades (no miembros del CP, la OMC o el acuerdo de reciprocidad):

- Abjasia
- Samoa Americana (AS)
- Anguila (AI)
- Bermuda (BM)
- Islas Caimán (MH)
- Islas Malvinas (FK)
- Guernsey (Isla del Canal) (GC)
- Isla de Man (IM)
- Jersey (Isla del Canal) (JE)
- Montserrat (MS)
- Isla Pitcairn (PN)
- Saint Helena (SH)
- Somalia (SO)
- Islas Turcas y Caicos (TC)
- Islas Vírgenes (Británicas) (VG).

La reivindicación de prioridad de una marca comunitaria previa es aceptable si a dicha marca comunitaria se le concedió una fecha de presentación. Las reivindicaciones de prioridad de un registro internacional no son aceptables, ya que se aplica el principio de primera presentación (artículo 29, apartado 4, del RMC, véase *infra* el apartado 14.1) y la reivindicación de prioridad únicamente estará basada en la correspondiente marca de base.

El solicitante puede reivindicar la prioridad de una o más solicitudes de marca previas, en particular una solicitud nacional (o del Benelux) presentada en o para un Estado que sea parte del Convenio de París, un miembro del Acuerdo sobre los ADPIC, un Estado para el que la Comisión haya confirmado la relación de reciprocidad, o una solicitud de marca comunitaria. Véase el apartado 14.1 «Principio de primera presentación» para más información sobre las solicitudes que reivindican la prioridad de más de una solicitud previa.

Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que sea equivalente a una presentación nacional regular en virtud de la legislación nacional aplicable. Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea adecuado para

determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.

El derecho de prioridad reivindicado siempre debe ser una solicitud anterior y no puede llevar la misma fecha que la solicitud de marca comunitaria.

Las reivindicaciones de prioridad pueden presentarse o en la solicitud de marca comunitaria o con posterioridad a la presentación, en cuyo caso la solicitud deberá presentar la declaración de prioridad, indicando la fecha en la que se realizó la solicitud previa y el país en que se presentó, en el plazo de dos meses a partir de la fecha de presentación.

La reivindicación puede ser implícita, por lo que la presentación de los documentos de prioridad (dentro del plazo de dos meses) se entenderá como declaración de prioridad. Se aceptarán las notificaciones de presentación simples que incluyan el país y la fecha de la solicitud anterior.

Si la marca de que se trate es un logotipo en color, es obligatorio presentar fotocopias en color relacionadas con la presentación anterior.

En un plazo de tres meses a partir de la recepción de la declaración de prioridad en la OAMI, el solicitante debe suministrar a la Oficina el número o números de expediente de la solicitud o solicitudes anteriores.

Se concederá prioridad si se cumplen los siguientes requisitos:

1. la marca de la solicitud anterior y la marca comunitaria solicitada son iguales;
2. los productos y servicios son idénticos a aquellos para los que se presentó la solicitud anterior (basta que uno de los productos o servicios sea igual);
3. el titular es el mismo;
4. la fecha de presentación de la marca comunitaria está dentro del plazo de seis meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud de la marca anterior;
5. la prioridad debe reivindicarse en la solicitud o en el plazo de dos meses desde la fecha de presentación.

Es posible reivindicar tanto la prioridad como la antigüedad sobre la base de la misma solicitud/registro anterior si la primera presentación se registró dentro del plazo señalado.

14.1 Principio de primera presentación

La solicitud previa deberá ser una primera presentación. Por lo tanto, la Oficina comprobará en el certificado que no existió ni una reivindicación de prioridad antes de la solicitud anterior ni una reivindicación de antigüedad antes de la solicitud de marca comunitaria para la marca que tenga una fecha de presentación anterior a la de la marca de prioridad. La Oficina comprobará asimismo que la solicitud de marca comunitaria se presenta en un plazo no superior a seis meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud anterior.

Si se reivindica la prioridad de más de una solicitud anterior, los productos y/o servicios comprendidos por cada una de dichas solicitudes deberán ser diferentes para

que se cumpla el principio de primera presentación. Para conocer ejemplos, véase *infra* el apartado 14.8.1.

14.2 Triple identidad

La Oficina comprobará que la solicitud de marca comunitaria y los documentos de la prioridad incluyen la misma marca, que se refieren al mismo solicitante y que tienen al menos un producto o servicio en común.

14.2.1 Identidad de las marcas

La Oficina y una serie de oficinas de marcas de la Unión Europea han acordado una práctica común en la red europea de marcas, dibujos y modelos relacionada con la identidad de las marcas presentadas en blanco y negro y/o en escala de grises, en comparación con las marcas presentadas en color. Las oficinas piensan que la [Nota sobre la práctica común](#) refleja la jurisprudencia actual de que una marca presentada en blanco y negro y/o en escala de grises, a efectos de apreciar la prioridad, no es idéntica a la misma marca presentada en color, salvo si las diferencias de color o de tonos de gris son tan insignificantes que podrían pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio (véanse la sentencia de 19/01/2012, T-103/11, «justing», apartado 24; la sentencia de 20/02/2013, T-378/11, «Medinet»; y la sentencia de 09/04/2014, T-623/11, «Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE)»). Una diferencia insignificante entre dos marcas es aquella que el consumidor razonablemente atento percibiría solo si comparasen las marcas una al lado de la otra.

El principio descrito anteriormente se aplica a todos los casos en que las marcas se comparan a efectos de las reivindicaciones de la prioridad. Respecto de las marcas denominativas, en la mayoría de los casos se considerará que la marca solicitada es igual a la marca anterior cuando solo existe una diferencia de carácter tipográfico o cuando una marca se presente en letras mayúsculas y la otra en minúsculas. Asimismo, una diferencia en la puntuación o el añadir un espacio para separar dos palabras normalmente no evita que exista identidad en las marcas (véase la resolución de 09/10/2012, R 797/2012-2, «WATER JEL; y la resolución de 15/07/1998, R 10/1998-2 «THINKPAD»).

La Oficina comprobará asimismo el tipo de marca de la solicitud anterior, porque un tipo de marca distinto podría implicar que la solicitud de marca comunitaria es distinta de la marca anterior. Por ejemplo, una marca figurativa no es igual a una marca tridimensional ni a una marca de posición. En cambio, una marca denominativa puede considerarse igual a una marca figurativa si se utiliza el tipo estándar en la marca figurativa (véanse los ejemplos *infra* en el apartado 14.8.2).

Al realizar la apreciación de las marcas, la Oficina también considerará cualquier indicación de color de la solicitud anterior.

14.2.2 Identidad de los productos y servicios

La Oficina comprobará que al menos uno de los productos o servicios se corresponde en las listas comprendidas en la primera presentación y la solicitud de marca comunitaria. El examen no se ampliará a todos los productos y servicios cubiertos por las listas ni se limitará únicamente a los números de clase.

14.2.3 Identidad del titular

La prioridad puede ser reivindicada por el solicitante de la primera solicitud o por su sucesor. En este último caso, la cesión ha de producirse antes de la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria y deberá aportarse la documentación adecuada. El derecho de prioridad como tal podrá cederse, con independencia de si se ha cedido o no la primera solicitud en su totalidad. Por tanto, se aceptará la prioridad incluso si los titulares de la solicitud de marca comunitaria y del derecho anterior son distintos, siempre que se aporte pruebas de la cesión del derecho de prioridad. En tal caso, la fecha de ejecución de la cesión debe ser anterior a la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria.

Las empresas subsidiarias o asociadas del solicitante no se consideran iguales que las del solicitante de la marca comunitaria.

Si el solicitante de la primera solicitud afirma que ha cambiado su denominación desde la primera presentación y presenta la solicitud de marca comunitaria con su nuevo nombre, se considerará que existe identidad del solicitante.

Para más información sobre la distinción entre un cambio de nombre y una cesión, véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 3, Marcas comunitarias como objetos de propiedad, Capítulo 1, Cesión.

14.3 Incumplimiento de los requisitos de prioridad

Si la reivindicación de prioridad no cumple algunos de los requisitos citados, se invitará al solicitante a que subsane la irregularidad o haga observaciones en el plazo de dos meses. Si la irregularidad no se subsana, la Oficina informará al solicitante de la pérdida del derecho de prioridad y de que podrá pedir que se dicte una resolución sobre esta pérdida de derechos (para más información véase *infra* el apartado 14.7, Tratamiento de las irregularidades del examen de la prioridad).

14.4 No se han facilitado los documentos de prioridad

Si los documentos de prioridad no se presentan junto con la solicitud, la Oficina comprobará en la página web de la oficina nacional si la información correspondiente está disponible en Internet. Si la información para conceder la reivindicación de prioridad no está disponible en línea, la Oficina enviará una notificación al solicitante pidiéndole dicha información. Se concederá un plazo de dos meses para que el solicitante subsane la deficiencia, plazo que, por regla general, no será prorrogable. Por lo general, la notificación de la irregularidad se emitirá antes de que expire el plazo original para presentar los documentos de prioridad (tres meses desde la fecha en que se recibe la reivindicación de prioridad). En tal caso, el plazo de dos meses se calculará a partir de la fecha en que expira el plazo original para presentar los documentos de prioridad. Con arreglo a lo dispuesto en la Decisión nº EX-03-5, no serán necesarias las copias certificadas. No serán aceptables los recibos de presentación simples que no incluyan toda la información necesaria para examinar la reivindicación de prioridad (p. ej., solo incluyen los números de clase para los productos y servicios de la solicitud anterior y no la versión con texto completo que indica todos los productos y servicios).

14.5 Lengua de la solicitud anterior

Si la lengua de la solicitud anterior no es una de las lenguas oficiales de la UE, la Oficina invitará al solicitante a presentar una traducción en el plazo de tres meses. El plazo para presentar la traducción podrá prorrogarse a petición del solicitante. En este caso, la prórroga podrá ser de hasta dos meses.

14.6 Comprobación de la fecha de prioridad tras cambiar la fecha de la presentación

Si la solicitud de marca comunitaria ha experimentado un cambio en la fecha de presentación, la Oficina deberá comprobar que la nueva fecha de presentación esté todavía dentro del plazo de seis meses de la reivindicación de prioridad.

14.7 Tratamiento de las irregularidades del examen de la prioridad

En el caso de que la primera solicitud no sea idéntica a la solicitud de la marca comunitaria, el número de presentación de la primera presentación no se haya indicado, la prioridad se haya reivindicado fuera de plazo (es decir, después del periodo de seis meses o transcurridos dos meses desde la presentación de la solicitud de marca comunitaria) o los documentos de prioridad no sean aceptables (es decir, respecto del país de primera presentación y los requisitos de triple identidad), se enviará al solicitante una notificación de irregularidad y se le concederá un plazo de dos meses para presentar observaciones o subsanar la irregularidad.

Si debe solicitarse una traducción, la Oficina notificará al solicitante enviándole una notificación de irregularidad y estableciendo un plazo de tres meses.

Si no se obtiene respuesta o si no se subsanan las irregularidades dentro del plazo, la Oficina notificará al solicitante la pérdida del derecho y establecerá un plazo de dos meses durante el cual el solicitante podrá pedir una resolución formal sobre la pérdida del derecho, que será susceptible de recurso.

Si el solicitante pide formalmente una resolución en el plazo, la Oficina emitirá una resolución formal sobre la pérdida del derecho.

Si la prioridad se reivindica después del plazo de dos meses desde la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria o si la solicitud de marca comunitaria se presenta después del periodo de prioridad de seis meses, se enviará una notificación al solicitante y se establecerá un plazo para presentar observaciones. Si no se obtiene respuesta y no se subsanan las irregularidades, la Oficina informará al solicitante de la pérdida del derecho de prioridad y de la posibilidad de solicitar una resolución formal (es decir, susceptible de ser recurrida) relativa a la pérdida del derecho de prioridad.

14.8 Ejemplos de reivindicaciones de prioridad

14.8.1 Primera presentación

En el siguiente ejemplo, no se puede reivindicar la prioridad de una primera presentación en Somalia, ya que este país no es un Estado miembro del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio ni tiene un acuerdo de reciprocidad confirmado por la Comisión Europea. Por lo tanto, la primera presentación en Italia es la que se considerará para la reivindicación de prioridad, no teniéndose en cuenta la otra presentación.


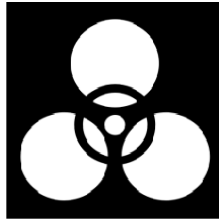




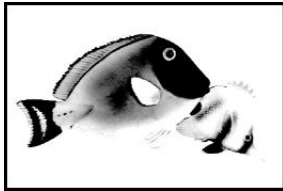
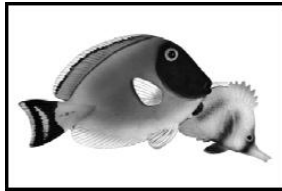


Primera presentación	País	Productos/servicios	MC presentada	Productos/servicios
5 de abril	Somalia	Automóviles, camisetas		Automóviles, camisetas
7 de julio	Italia	Automóviles, camisetas	2 de octubre	Automóviles, camisetas









En el siguiente ejemplo, las dos solicitudes de marca anterior se presentaron para exactamente los mismos productos. Debe desestimarse la reivindicación de prioridad basada en la solicitud griega, porque la marca se solicitó primero en España, por lo tanto, la solicitud griega ya no es la primera presentación.







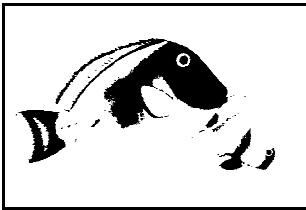
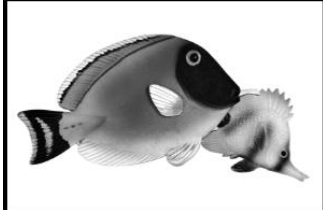
Primera presentación	País	Productos/servicios	MC presentada	Productos/servicios
6 de abril	España	Queso, vino		Queso, vino
7 de abril	Grecia	Queso, vino	4 de octubre	Queso, vino

14.8.2 Comparación de las marcas

Ejemplos de reivindicaciones de prioridad aceptables	
Solicitud de MC (marca denominativa) EVAL	Reivindicación de prioridad (marca denominativa) EVAL
Solicitud de MC (marca denominativa) Luna	Reivindicación de prioridad (marca denominativa) <i>Luna</i>

Ejemplos de reivindicaciones de prioridad aceptables	
<p>Solicitud de MC (marca figurativa)</p> 	<p>Reivindicación de prioridad (marca figurativa)</p> 
<p>Solicitud de MC (marca figurativa)</p> 	<p>Reivindicación de prioridad (marca figurativa)</p> 
<p>Solicitud de MC (marca figurativa)</p> 	<p>Reivindicación de prioridad (marca figurativa)</p> 
<p>Solicitud de MC (marca figurativa)</p> 	<p>Reivindicación de prioridad (marca figurativa)</p> 
<p>Solicitud de MC (marca figurativa)</p> 	<p>Reivindicación de prioridad (marca figurativa)</p> 

Ejemplos de reivindicaciones de prioridad inaceptables	
Solicitud de MC (color <i>per se</i>) 	Reivindicación de prioridad (color <i>per se</i>) 
Solicitud de MC (marca denominativa) Chocolate Dream	Reivindicación de prioridad (marca denominativa) Chocalate Dream
Solicitud de MC (marca figurativa) 	Reivindicación de prioridad (marca figurativa) 
Solicitud de MC (marca figurativa) 	Reivindicación de prioridad (marca figurativa) 
Solicitud de MC (marca figurativa) 	Reivindicación de prioridad (marca figurativa) 

Ejemplos de reivindicaciones de prioridad inaceptables	
<p>Solicitud de MC (marca figurativa)</p> 	<p>Reivindicación de prioridad (marca figurativa)</p> 
<p>Solicitud de MC (marca figurativa)</p> 	<p>Reivindicación de prioridad (marca figurativa)</p> 
<p>Solicitud de MC (marca figurativa)</p> 	<p>Reivindicación de prioridad (marca figurativa)</p> 
<p>Solicitud de MC (marca figurativa)</p> 	<p>Reivindicación de prioridad (marca figurativa)</p> 







Ejemplos adicionales relacionados con las marcas denominativas			
Primera marca	Solicitud de MC	la misma	no es la misma
Marca denominativa Percy & Reed	Marca denominativa Percy + Reed		X

Ejemplos adicionales relacionados con las marcas denominativas			
Primera marca	Solicitud de MC	la misma	no es la misma
Marca denominativa Percy & Reed	Marca denominativa Percy and Reed		X
Marca denominativa Percy & Reed	Marca denominativa Percy & Reed	X	
Marca denominativa Percy & Reed	Marca denominativa Percy & REED	X	
Marca denominativa Percy & Reed	Marca denominativa PERCY & REED	X	
Marca denominativa Percy & Reed	Marca denominativa <i>Percy & Reed</i>	X	
Marca denominativa POPEYE	Marca denominativa POPeYe	X	
Marca denominativa POPEYE	Marca denominativa PopEye	X	
Marca denominativa POPEYE	Marca denominativa POP-EYE	X	
Marca denominativa: POPEYE	Marca denominativa: POP EYE	X	
Marca denominativa POPEYE®	Marca denominativa POPEYE	X*	
Marca denominativa POPEYE	Marca denominativa POPEYE!?		X
Marca denominativa POPEYE	Marca denominativa POPEYE·	X	

* Los símbolos ™ y ® no se consideran partes de la marca.

Ejemplos relativos a la identidad entre signos figurativos en comparación con marcas denominativas			
Primera marca	Solicitud de MC	la misma	no es la misma
Marca denominativa Percy & Reed	Marca figurativa Percy & Reed (marca figurativa en caracteres tipográficos estándar)	X	

Ejemplos relativos a la identidad entre signos figurativos en comparación con marcas denominativas			
Primera marca	Solicitud de MC	la misma	no es la misma
Marca denominativa Percy & Reed	Marca figurativa Percy & Reed (palabras distribuidas en varias líneas)		X
Marca denominativa Percy & Reed	Marca figurativa Percy & Reed (reivindicación de color)		X

Ejemplos adicionales relacionados con las marcas figurativas			
Primera marca	Solicitud de MC	la misma	no es la misma
			X
			X
		X*	

* Los símbolos ™ y ® no se consideran partes de la marca.

14.8.3 Comparación de los productos y servicios

El primer ejemplo que se muestra a continuación es la situación más estándar: la solicitud anterior se corresponde totalmente con la solicitud de MC.

Primera presentación	País	Productos y servicios	MC presentada	Productos y servicios de la MC
5 de abril	Reino Unido	Sombreros, zapatos	1 de octubre	Sombreros, zapatos

En el siguiente ejemplo pueden aceptarse ambas reivindicaciones de prioridad, porque el número de solicitud XY 1234 constituye la primera presentación respecto de los «automóviles» y el número de solicitud XY 1235 lo es respecto de «aviones».

Primera presentación	País	Solicitud JP nº	Productos y servicios	MC presentada	Productos y servicios de la MC
5 de abril	Japón	XY 1234	Automóviles		
5 de abril	Japón	XY 1235	Aviones	2 de octubre	Automóviles, aviones

En el siguiente ejemplo la reivindicación de prioridad afecta a «sombreros» y «zapatos», que son comunes a la primera presentación y la solicitud de MC. No es aplicable la prioridad respecto de «bolsos».

Primera presentación	País	Productos y servicios	MC presentada	Productos y servicios de la MC
5 de abril	EE.UU.	Automóviles, sombreros, zapatos	1 de octubre	Sombreros, zapatos , bolsos



En el último ejemplo se reivindicó prioridad para las primeras presentaciones en Francia, Canadá y China. La solicitud de MC se ha presentado en el plazo de seis meses de cada una de las primeras presentaciones y se aceptaron las reivindicaciones de prioridad, aunque respecto de los «sombreros», la solicitud de Canadá no constituya una primera presentación («sombreros» aparece en la solicitud francesa que se había presentado con anterioridad). Al comparar las fechas y las listas de productos y servicios de las tres prioridades, se aceptarán las reivindicaciones de prioridad.

Primera presentación	País	Productos y servicios	MC presentada	Productos y servicios de la MC
5 de abril	Francia	Sombreros, zapatos		
6 de abril	Canadá	Automóviles, sombreros, cerveza	5 de octubre	
7 de abril	China	Vino, servicios de telecomunicación		Sombreros, zapatos, automóviles, cerveza, vino, servicios de telecomunicación

14.8.4 Reivindicaciones de prioridad basadas en series de marcas

Por serie de marcas se entiende varias marcas que se parecen entre sí, por lo que a sus detalles materiales se refiere y solo se diferencian respecto de los elementos de carácter no distintivo. Mientras que el Reglamento comunitario de marcas no permite la presentación de una serie de marcas, algunas oficinas nacionales (p. ej., Reino Unido, Australia, etc.) sí lo permiten, por lo que dicha serie de marcas presentada en una única solicitud puede incluir muchas marcas muy similares. Si la primera presentación está compuesta por una serie de marcas, se observarán dos o más representaciones de marcas ligeramente distintas. La reivindicación de prioridad es

aceptable respecto de una reproducción que sea idéntica a la que muestra la marca que se solicita como MC.

Ejemplos de reivindicaciones de prioridad basadas en series de marcas		
Primera presentación	MC	Reivindicación de prioridad aceptable
Serie de marcas 		Sí
Serie de marcas Café@Home CAFÉ@HOME Café@Home CAFÉ@HOME	CAFÉ@HOME	Sí

14.8.5 Reivindicación de prioridad para marcas tridimensionales u «otras» marcas

Algunas oficinas nacionales de PI no permiten la presentación de más de cuatro representaciones en el caso de marcas tridimensionales u otras marcas.

Si una solicitud de MC reivindica la prioridad de dicha primera presentación, y se presentan seis (o más, en el caso de «otras» marcas) dibujos/perspectivas de la marca en la solicitud de MC, las marcas en cuestión se considerarán idénticas si las presentaciones de la primera presentación coinciden con una parte de lo que se envió para la solicitud de MC y si el objeto es inequívocamente idéntico.

14.8.6 Reivindicaciones de prioridad que implican a marcas colectivas

Al solicitar una marca comunitaria individual podrá reivindicarse la prioridad de una marca colectiva, y viceversa.

15 Prioridad de exposición

Artículo 33, del RMC; regla 7, del REMC

La prioridad de exposición implica reivindicar como fecha de prioridad de la solicitud de MC la fecha en que los productos y servicios amparados por la solicitud de MC se exhibieron en una exposición reconocida internacionalmente de acuerdo con la marca tal como fue presentada. El solicitante puede invocar la prioridad de exposición en el plazo de seis meses desde la primera vez que se exhibió. Deben presentarse las pruebas de la exposición.

Como ocurre con la «prioridad de convenio», la prioridad de exposición debe reivindicarse tanto en la solicitud como posteriormente a la presentación de la solicitud de MC. Si el solicitante desea reivindicar la prioridad de exposición después de la presentación de la solicitud, la declaración de prioridad que indica el nombre de la

exposición y la fecha de la primera exhibición de los productos o servicios deberá presentarse en el plazo de dos meses desde la fecha de solicitud.

En un plazo de tres meses a partir de la recepción de la declaración de prioridad, el solicitante debe suministrar a la Oficina el certificado emitido en la exposición por parte de la autoridad responsable. Dicho certificado debe indicar que la marca se utilizó efectivamente para los productos o servicios, la fecha de apertura de la exposición y, si el primer uso público no coincide con la fecha de apertura de la exposición, la fecha del primer uso público. El certificado deberá ir acompañado por una identificación del uso efectivo de la marca, debidamente certificado por la autoridad.

La prioridad solo podrá concederse si la solicitud de MC se presenta en el plazo de seis meses desde la primera exhibición en una exposición reconocida a tal efecto, en concreto una exposición mundial en el sentido del Convenio de 22 de noviembre de 1928. Estas exposiciones son muy raras y el artículo 33 no protege la exhibición en otras exposiciones nacionales. Las exposiciones pueden encontrarse en la página web de la Oficina Internacional de Exposiciones de París: <http://www.bie-paris.org/site/en/>.

Respecto de la triple identidad de la marca, el solicitante y la lista de productos y servicios, se aplicarán los mismos criterios válidos para las «prioridades de convenio» que se mencionan en el apartado 14 *supra*.

Si la Oficina no presenta ninguna objeción, la reivindicación de prioridad se indicará en el expediente y aparecerá en la base de datos en línea. No se enviará una confirmación expresa al solicitante.

La reivindicación puede ser implícita. Cuando no exista una indicación de la reivindicación en la solicitud, la presentación de los documentos de prioridad de exposición (dentro del plazo de dos meses) se entenderá como declaración de prioridad.

16 Antigüedad

Artículo 34, del RMC
Reglas 8, 28 y regla 96, apartado 2, del REMC
Comunicación nº 2/00, Decisión nº EX-03-5 y Decisión nº EX-05-05 del Presidente de la Oficina

El titular de una marca registrada anterior 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 prevalecer, para la solicitud de marca comunitaria, de la antigüedad de la marca anterior en lo que respecta al Estado miembro en el cual o para el cual esté registrada.

El único efecto de la antigüedad, 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.

Esto significa que la solicitud de MC representa la consolidación de los registros nacionales anteriores. Si el solicitante reivindica la antigüedad para una o varias marcas nacionales registradas anteriores y dicha reivindicación es aceptada, el solicitante podrá optar por no renovar los registros nacionales anteriores, pero todavía estar en la misma posición que si la marca anterior hubiera seguido estando registrada en aquellos Estados miembros donde se registraron las marcas anteriores.

La antigüedad conforme al artículo 34, del RMC debe reivindicarse en la solicitud o en el plazo de dos meses desde la fecha de presentación de la marca comunitaria. Los documentos que justifiquen la reivindicación deben aportarse dentro del plazo de tres meses desde la reivindicación. La reivindicación de antigüedad puede ser implícita. Si el solicitante envía solo los documentos relativos a los registros anteriores en el plazo de dos meses desde la fecha de presentación de la solicitud de MC, la Oficina tratará dicha solicitud como una reivindicación de antigüedad relacionada con estos registros anteriores.

La antigüedad no solo podrá reivindicarse para registros nacionales anteriores, sino también para un registro internacional que surtirá efectos en un país de la UE. No será posible, en cambio, presentar una reivindicación de antigüedad para un registro de marca comunitaria anterior o registros locales, incluso si el territorio forma parte de la Unión Europea (p. ej., Gibraltar).

16.1 Información armonizada sobre la antigüedad

Para poder gestionar adecuadamente las antigüedades, todas las entradas de antigüedad en el sistema deben tener el mismo formato, que será el formato que se utiliza en las bases de datos de las oficinas nacionales.

Para mejorar la armonización entre la OAMI y las oficinas de la propiedad intelectual participantes, se ha establecido una lista sobre antigüedad con el formato exigido. Dicha lista proporciona una descripción del formato o formatos utilizados en cada oficina nacional en la medida en que esto haya sido establecido.

Por lo tanto, al comprobar la antigüedad, la Oficina deberá verificar si el formato de la antigüedad en el sistema se corresponde con el formato utilizado a escala nacional.

16.2 Examen de la antigüedad

Una reivindicación válida debe incluir lo siguiente:

1. el Estado miembro o los Estados miembros de la UE en el/los que o para el/los que está registrada la marca anterior para la que se reivindica la antigüedad;
2. la fecha de presentación del correspondiente registro;
3. el número del correspondiente registro;
4. los productos y servicios para los cuales está registrada la marca.

Con arreglo a la Decisión nº EX-05-5, de 1 de junio de 2005, no es necesario que el titular presente una copia del registro si la información exigida está disponible en el sitio web de las correspondientes oficinas nacionales. Si no se presenta la copia del registro, la Oficina buscará primero la información necesaria en el correspondiente sitio web y, solo en el caso de que la información no esté disponible, pedirá una copia al titular mediante una notificación de irregularidad. Con arreglo al artículo 3 de la

Decisión nº EX-03-5, la copia del correspondiente registro debe incluir una copia (bastan fotocopias simples) del registro y/o certificado de renovación o extracto del Registro, o un extracto del correspondiente diario oficial nacional, o un extracto o impresión de la base de datos oficial. No se aceptarán los extractos e impresiones de las bases de datos privadas. Constituyen ejemplos de extractos no admitidos DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK o COMPUMARK, SAEGIS.

La antigüedad solo podrá reivindicarse para un **registro** anterior, no para una solicitud anterior.

La Oficina deberá comprobar tanto que la marca anterior se registró en el momento en que se presentó la solicitud de MC y que el registro anterior no se ha extinguido en el momento en que se realizó la reivindicación, (en lo relativo a la duración de la protección de las marcas nacionales, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales).

Si el registro anterior se ha extinguido en el momento en que se realizó la reclamación, no podrá reivindicarse la antigüedad, incluso si la correspondiente legislación nacional establece un periodo de gracia de seis meses para su renovación. Mientras que algunas legislaciones nacionales permiten un periodo «de gracia», si no se ha pagado la renovación, se considerará que la marca no ha quedado registrada desde el día en que debe efectuarse dicha renovación. Por lo tanto, la reivindicación no es aceptable, salvo si el solicitante demuestra que renovó el registro anterior.

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 34, párrafo 3, del RMC).

En el contexto de la **ampliación** de la UE, se han tenido en cuenta los siguientes detalles. Si una marca nacional de un nuevo Estado miembro o un registro internacional con efectos en dicho país fue registrada antes de que se efectúe la reivindicación de antigüedad, **la antigüedad podrá reivindicarse incluso si la fecha de prioridad, presentación o registro de la MC a la que hace referencia la antigüedad es anterior a la fecha de prioridad, presentación o registro de la marca nacional/el registro internacional con efectos en el nuevo Estado miembro.** Esto es porque la MC de que se trate solo surtirá efectos en el nuevo Estado miembro desde la fecha de adhesión. La marca nacional /el registro internacional con efectos en el nuevo Estado miembro para la que/el que se reivindica la antigüedad es, por lo tanto, «anterior» a la MC conforme al artículo 35, del RMC, **siempre que** la marca nacional/el registro internacional con efectos en el nuevo Estado miembro tenga una fecha de prioridad, presentación o registro **anterior a la fecha de la adhesión.**

Ejemplos de las reivindicaciones de antigüedad aceptables para nuevos Estados miembros			
MC	Fecha de presentación	País de reivindicación de la antigüedad	Fecha de presentación del derecho anterior
2 094 860 TESTOCAPS	20/02/2001	Chipre	28/02/2001
2 417 723 PEGINTRON	19/10/2001	Hungría	08/11/2001
352 039 REDIPEN	02/04/1996	Bulgaria	30/04/1996
7 037 307 HydroTac	17/07/2008	Croacia	13/10/2009

Explicación: En todos los casos, aunque la fecha de presentación de la solicitud de MC sea anterior a la fecha de registro de la marca para la que se reivindica la antigüedad, teniendo en cuenta que todos los países afectados se adhirieron a la Unión Europea después de la fecha de presentación de la solicitud de MC (es decir, el 1 de mayo de 2004 para Chipre y Hungría y el 1 de enero de 2007 para Bulgaria y Rumanía) y que será a partir de dicha fecha que la solicitud de MC tiene protección en esos Estados miembros, podrá reivindicarse la antigüedad para cualquier marca nacional presentada antes de la fecha de adhesión.

Si la reivindicación de antigüedad es correcta, la Oficina la admitirá y - una vez que se haya registrado la solicitud de MC - informará al/a los servicio(s) central(es) de la propiedad industrial del/de los Estado(s) miembro(s) de que se trate (regla 8, apartado 3, del REMC).

También se podrá reivindicar la antigüedad después de registrar la MC conforme al artículo 35. Para más información, véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 1, Cambios en el registro.

16.3 Identidad de las marcas

El examen de las reivindicaciones de antigüedad se limita a los requisitos formales y a la identidad de las marcas (véase la Comunicación del Presidente nº 2/00 de 25 de febrero de 2000).

Por lo que atañe al requisito de triple identidad (mismo titular, misma marca y mismos productos y servicios), corresponde al solicitante garantizar que se cumplen estos requisitos. No obstante, la Oficina examinará únicamente si las marcas son las mismas.

La comparación de las representaciones de la marca a efectos de las reivindicaciones de antigüedad es la misma que la que se ha facilitado en el apartado 14.2.1 en relación con las reivindicaciones de prioridad.

16.4 Productos y servicios

Los solicitantes pueden reivindicar la antigüedad para parte de los productos y servicios del registro anterior. Efectivamente, la reivindicación de la antigüedad será válida en la medida en que exista un solapamiento entre los productos y servicios de la solicitud de MC y el registro en que se basan. No se exige que el solicitante especifique dichos productos y servicios, sino que simplemente pueda reivindicar la «antigüedad para todos los productos comprendidos en la marca anterior que figuren también en la solicitud» (reivindicación de antigüedad genérica).

16.5 Tratamiento de las irregularidades del examen de la antigüedad





Si la reivindicación no es válida, si el registro anterior no es idéntico al de la solicitud de MC, si la antigüedad se reivindica fuera de plazo (es decir, después del plazo de dos meses tras la presentación de la solicitud de MC), o si los documentos de antigüedad no son admitidos y la correspondiente información no puede encontrarse en línea, la Oficina emitirá una notificación de irregularidad.

Si no se subsanan las irregularidades dentro del plazo establecido por la Oficina, se notificará por escrito al solicitante la pérdida del derecho. Al mismo tiempo, se informará al solicitante de que podrá solicitar una resolución formal en el plazo de dos meses desde la notificación.

Si el solicitante pide formalmente una resolución en el plazo, la Oficina emitirá una resolución formal sobre la denegación de la reivindicación de antigüedad.

16.6 Ejemplos de reivindicaciones de antigüedad

Ejemplo de reivindicación de antigüedad aceptable	
Solicitud de MC (marca denominativa) CELOTAPE	Reivindicación de antigüedad (marca denominativa) Celotape
Solicitud de MC (marca denominativa) Daisys Gingerbread	Reivindicación de antigüedad (marca denominativa) Daisy's Gingerbread

Ejemplos de reivindicaciones de antigüedad inaceptables	
Solicitud de MC: 9 817 735 (marca figurativa) 	Reivindicación de antigüedad (marca figurativa) 
Solicitud de MC (marca denominativa) Great changes in education PLC	Reivindicación de antigüedad (marca denominativa) Grate changes in education PLC
Solicitud de MC 8 786 485 (marca figurativa) 	Reivindicación de antigüedad (marca figurativa) 

Para más ejemplos de reivindicaciones de antigüedad aceptables y no aceptables, véase *supra* el apartado 14.8.2.

17 Transformación

La transformación es una característica legal introducida por el Protocolo de Madrid para atenuar las consecuencias del periodo de dependencia de cinco años entre el registro internacional y la marca de base. En el caso de que se cancele el registro internacional que designa a la UE a petición de la oficina de origen respecto de algunos o de todos los productos y servicios, el titular del registro internacional podrá presentar una solicitud de MC para el registro de la misma marca respecto de los productos y servicios que han sido cancelados. La solicitud deberá tratarse como si hubiera sido presentada en la fecha de la designación de la UE en el registro internacional y gozará de la misma prioridad, en su caso. Para más información, véanse las Directrices, Parte M, Marcas internacionales.

18 Modificaciones de la solicitud de MC

Artículos 43 y 44, del RMC Regla 3 y regla 13, letra a), del REMC
--

El solicitante podrá retirar, en cualquier momento, su solicitud de MC o limitar la lista de productos y servicios cubiertos por la misma. El resto de cambios solo están previstos para corregir determinados errores.

Se admitirá cualquier cambio solicitado el mismo día en que se presente la solicitud de MC.

Esta parte de las Directrices solo describirán la práctica de la Oficina relativa a las modificaciones de la representación de la marca. Para más información sobre la retirada o las limitaciones, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 1, Procedimiento.

18.1 Modificaciones de la representación de la marca

La práctica de la Oficina en relación con las modificaciones de la representación de la marca es muy estricta. Las dos condiciones que permiten un cambio en la marca una vez que ha sido presentada son acumulativas:

- el error debe ser manifiesto, **Y**
- la modificación no afecta sustancialmente a la marca tal como fue presentada.

Incluso si no se trata de una modificación sustancial, si el error no es manifiesto, la Oficina no la aceptará.

En los casos en que la ubicación deseada de la marca no sea obvia, la representación de la marca indicará la posición correcta añadiendo la palabra «arriba» a la reproducción del signo. En caso de que la solicitud se presente por medios electrónicos, la ubicación poco habitual podrá indicarse en la descripción de la marca.

En los casos en que la ubicación deseada de la marca no sea obvia (p. ej., una marca que incluya un elemento verbal se presenta en posición vertical) y que la solicitud no la indique, el solicitante podrá modificar la ubicación de la marca, previa petición, porque la ubicación poco habitual de la marca se considerará un error manifiesto.



Si la reivindicación de prioridad o de antigüedad se presenta al mismo tiempo que la solicitud de MC, podrá demostrarse que existe un error manifiesto comparando la marca «correcta» en la reivindicación con la marca de la solicitud de MC. Sin embargo, si la reivindicación de prioridad o antigüedad se presenta después de la solicitud de MC, no podrá tenerse en cuenta ninguna de estas reivindicaciones.

Si el error es manifiesto, la marca deberá evaluarse con arreglo al siguiente criterio, en concreto si el cambio solicitado afecta sustancialmente a la marca tal como fue presentada.

Ejemplo de una modificación aceptable	
CTM 546 010 Marca presentada como «TOPFLOW»	Cambio propuesto «TOP FLOW»
En el formulario de solicitud, el solicitante reivindicó la prioridad para la marca «TOP FLOW», lo cual significa que era obvio que se había cometido un error tipográfico. No se consideró que la modificación constituyera una alteración sustancial de la marca, porque el añadido de un espacio entre las palabras «TOP» y «FLOW» no altera ni el significado ni la pronunciación de la marca y el impacto visual de la modificación es reducido (resolución de 05/082002, R 0851/1999-2, «TOP FLOW»).	

Ejemplos de modificaciones inaceptables	
CTM 321 109 Marca presentada como «RANIER»	Cambio propuesto «RAINIER»
No se admitirá este cambio, porque la corrección muestra que el añadido de otra letra «I» cambiaría sustancialmente la marca tal como fue presentada. «RANIER» y «RAINIER» son dos palabras distintas.	
CTM 6 013 668 Marca presentada como «ELECTROLITIC BOLUS»	Cambio propuesto «ELECTROLITYC BOLUS»
No se admitirá este cambio porque la ortografía correcta en inglés de esta palabra es «ELECTROLYTIC». Por consiguiente, la marca tal como fue presentada contenía una letra errónea mientras que la propuesta de modificación contendría 2 letras erróneas. Esto alteraría sustancialmente la marca y, por lo tanto, sería inaceptable.	

En el caso de elementos figurativos, solo podrán modificarse los elementos de escasa importancia y esto se tratará caso a caso. No se admitirá una modificación para dotar una «nueva apariencia» a una marca figurativa, que es una práctica frecuente en la industria para adaptar de vez en cuando la apariencia a las tendencias actuales del diseño y la moda).

<p>CTM 6 538 524</p> <p>MC tal como fue presentada</p> 	<p>Cambio propuesto</p> 
<p>El solicitante presentó una reivindicación de prioridad con la solicitud de MC que mostraba que la primera presentación consistió en una única representación de la marca. Además, la solicitud de MC incluía una descripción de la marca que describía la única representación y no las dos imágenes que se habían presentado. Por lo tanto, se consideró que era un error manifiesto. La petición de modificación fue, sin embargo, denegada, porque la modificación cambiaría sustancialmente la marca respecto de la que fue presentada.</p>	

No obstante los principios y ejemplos antes mencionados, cualquier modificación de la marca que sería admisible después del registro se admitirá en relación con la solicitud de MC.

En cuanto a las alteraciones de una MC registrada, consúltense las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 1, Cambios en el Registro.

19 Transformación/conversión

Artículo 112, apartado 1; y artículo 113, apartado 1, del RMC
Regla 44, apartado 1, letra f), del REMC

El solicitante de una solicitud de MC o el titular de una MC registrada podrá pedir la transformación de su solicitud de MC o MC registrada. Para más información sobre la transformación, véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 2, Transformación.

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN
QUE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL
MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y
MODELOS) HABRÁ DE LLEVAR A CABO
SOBRE LAS MARCAS COMUNITARIAS***

PARTE B

EXAMEN

SECCIÓN 4

MOTIVOS DE DENEGACIÓN ABSOLUTOS

Índice

1	Principios generales	4
1.1	Objeción motivada	4
1.2	Diálogo con el solicitante	4
1.3	Criterios europeos.....	5
1.4	Criterios no pertinentes	6
1.4.1	Término no utilizado	6
1.4.2	Imperativo de disponibilidad	6
1.4.3	Monopolio de hecho	6
1.4.4	Doble significado	7
1.5	Alcance de las objeciones a los productos y servicios.....	7
1.6	Plazo para formular objeciones.....	8
1.7	Declaraciones de renuncia a reivindicar derechos exclusivos («disclaimers»)	8
1.8	Relación entre los diferentes motivos de denegación.....	9
2	Motivos absolutos (artículo 7, del RMC)	9
2.1	Artículo 7, apartado 1, letra a), del RMC	9
2.1.1	Observaciones generales	9
2.1.2	Ejemplos de solicitudes de marca denegadas o aceptadas con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra a)	11
2.1.3	Relación con otras disposiciones del RMC	15
2.2	Carácter distintivo (artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC)	15
2.2.1	Observaciones generales	15
2.2.2	Elementos verbales	16
2.2.3	Títulos de libros	17
2.2.4	Colores	18
2.2.5	Letras únicas	20
2.2.6	Eslóganes: apreciación del carácter distintivo	22
2.2.7	Elementos figurativos simples	25
2.2.8	Elementos figurativos comunes.....	26
2.2.9	Signos tipográficos	27
2.2.10	Pictogramas.....	27
2.2.11	Etiquetas comunes o no distintivas	28
2.2.12	Marcas tridimensionales	30
2.2.13	Marcas de motivo	35
2.2.14	Marcas de posición.....	39
2.3	Carácter descriptivo (artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC)	40
2.3.1	Observaciones generales	40
2.3.2	Marcas denominativas.....	44
2.3.3	Marcas figurativas	60
2.3.4	Umbral figurativo	61
2.4	Signos o indicaciones habituales (artículo 7, apartado 1, letra d), del RMC).....	72

2.4.1	Observaciones generales.....	72
2.4.2	Fecha en que un término se ha convertido en usual	73
2.4.3	Apreciación de los términos habituales.....	73
2.4.4	Aplicabilidad del artículo 7, apartado 1, letra d), del RMC a nombres de variedades vegetales.....	74
2.5	Formas con una función esencialmente técnica, valor estético significativo o impuestas por la naturaleza del producto (artículo 7, apartado 1, letra e) del RMC	75
2.5.1	Observaciones generales.....	75
2.5.2	Forma impuesta por la naturaleza de los productos	77
2.5.3	Forma de los productos necesaria para obtener un resultado técnico	77
2.5.4	Forma que afecta al valor intrínseco del producto	81
2.6	Carácter distintivo adquirido.....	84
2.6.1	Introducción	84
2.6.2	Solicitud	85
2.6.3	Fecha a la que deben referirse las pruebas	85
2.6.4	Consumidor	85
2.6.5	Productos y servicios.....	86
2.6.6	Aspectos territoriales	86
2.6.7	Qué debe demostrarse.....	89
2.6.8	Las pruebas y su evaluación	90
2.6.9	Consecuencias del carácter distintivo adquirido	95

1 Principios generales

1.1 Objeción motivada

Cuando el examinador considere que existen motivos de denegación absolutos, deberá formular una objeción motivada en la que indicará cada uno de los motivos que justifican la denegación y argumentará una motivación clara y específica para cada uno de ellos por separado, evitando la fragmentación o la comunicación gradual de las objeciones. En otras palabras, cada uno de los motivos de denegación deberá ir acompañado de su propia motivación. En numerosos casos se solapan varios motivos de denegación, como por ejemplo el carácter distintivo o el carácter descriptivo. Pero aun en estos casos, cada motivo de denegación deberá fundamentarse por separado. Por ejemplo, cuando se considere que una marca denominativa tiene un significado semántico capaz de suscitar objeciones, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del RMC, la notificación de los motivos de denegación deberá abordar cada uno de estos motivos por separado. En ese caso, es preciso mencionar claramente si la falta de carácter distintivo se deriva de consideraciones idénticas o diferentes de las que hubieran llevado a considerar la marca como descriptiva.

Para denegar el registro de una marca comunitaria basta con que concurra uno de los motivos recogidos en el artículo 7, del RMC en una sola parte de la Unión Europea. No obstante, se recomienda a los examinadores que indiquen en esta fase todos los motivos de denegación aplicables.

En ocasiones, determinados argumentos del solicitante o una limitación (retirada parcial) de la lista de productos y servicios llevarán aparejada la aplicación de otros motivos de denegación. Se recuerda a los examinadores que si la denegación de la marca comunitaria solicitada se basase en nuevos motivos de denegación o en nuevos argumentos, deberá concedérsele a la parte la posibilidad de presentar sus observaciones al respecto.

1.2 Diálogo con el solicitante

Durante el procedimiento de examen, se invitará al examinador a mantener el diálogo con el solicitante.

En todas las fases del procedimiento, el examinador debe analizar minuciosamente las observaciones presentadas por el solicitante, a la vez que deberá tener en cuenta, de oficio, los nuevos hechos o argumentos existentes que aboguen en favor de la aceptación de la marca. Ello se debe a que la solicitud únicamente puede denegarse si en el momento en que se adopta la resolución el examinador está convencido de que la objeción está bien fundada.

Si el solicitante no ha presentado observaciones y el examinador no ha encontrado, de oficio, motivos que justifiquen un cambio de opinión, se denegará la solicitud mediante una notificación en la que figurará el contenido de la objeción original, declarando que se deniega la solicitud e indicando la posibilidad de presentar un recurso. No es aceptable limitar la resolución final a una denegación «por los motivos expuestos en la objeción».

Si el solicitante se opone a la motivación expuesta en la notificación original, la notificación de la denegación deberá indicar en primer lugar la motivación aportada inicialmente y, a continuación, responder a las alegaciones del solicitante. Cuando el

examinador deba invocar nuevos hechos o alegaciones que sustenten una resolución de denegación, deberá ofrecerse al solicitante la posibilidad de presentar sus observaciones al respecto antes de adoptar una resolución definitiva.

Si el solicitante intenta eludir las objeciones limitando la lista de productos y servicios, puede ocurrir que esta limitación dé lugar a un nuevo motivo de denegación, (por ejemplo, que, además del carácter descriptivo, la marca induce al público a error). En este caso, el examinador deberá emitir una nueva notificación de objeción, a fin de conceder al solicitante la oportunidad de presentar sus observaciones, en particular los motivos de denegación que considere pertinentes.

No se aceptarán especificaciones de productos o servicios limitadas por la condición de que dichos productos o servicios no poseen una característica determinada (véase la sentencia de 12/02/2004, C-363/99, «Postkantoor», apartado 114). Por ejemplo, respecto de la marca “Teatro”, una lista que especifica *libros, con excepción de los libros sobre teatro* no deberá aceptarse. Por el contrario, limitaciones formuladas de forma positiva pueden normalmente ser aceptables, como “libros sobre química”.

En lo que se refiere a la prueba del carácter distintivo adquirido por la marca (artículo 7, apartado 3), el solicitante podrá reivindicar que su marca ha adquirido carácter distintivo en virtud de su uso y presentar pruebas del uso correspondiente. El solicitante deberá aportar pruebas del uso después de que se hubiera emitido la notificación de objeción y antes de que el examinador adopte una resolución definitiva. A este respecto, el solicitante podrá solicitar la prórroga de los plazos tras la emisión de la notificación de objeción, de conformidad con lo dispuesto en la regla 71, del REMC. Si el examinador tuviese intención de aceptar la marca sobre la base del artículo 7, apartado 3, no deberá remitirse ninguna notificación de denegación. Si pese a la prueba del uso aportada el examinador considera que la marca comunitaria sigue comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, porque la prueba del uso no es convincente, la notificación de denegación deberá incluir información sobre la posibilidad de presentar un recurso ante las Salas. También deberá incluir los motivos por los que la marca se encuentra comprendida en uno de los motivos previstos en el artículo 7, apartado 1 y una motivación por separado de las razones por las que la reivindicación del carácter distintivo adquirido presentada por el solicitante carece de fundamento.

1.3 Criterios europeos

El artículo 7, apartado 1, del RMC es una disposición europea y debe interpretarse como una norma común europea. No sería correcto aplicar diferentes normas relativas al carácter distintivo en función de las diversas tradiciones nacionales o diferentes normas (es decir, más o menos estrictas), de protección del orden público o las buenas costumbres dependiendo del país de que se trate.

No obstante, el artículo 7, apartado 2, del RMC, especifica que se denegará el registro incluso si los motivos de denegación sólo existiesen en una parte de la Unión Europea.

Esto significa que el hecho de que la marca sea descriptiva o carezca de carácter distintivo en un idioma oficial de la UE es suficiente para denegar el registro. En relación a otros idiomas, se formulará un rechazo si la marca incurre en el Artículo 7, apartado 1 respecto de una lengua comprendida por una parte significativa del público relevante en al menos una parte de la Unión Europea (véase *infra*, en el

apartado 2.3.1.2, La base de referencia, y la sentencia de 13/09/2012, T-72/11, «Espetec», apartados 35 y 36).

Cuando la objeción no se funde en el significado semántico de una palabra, el motivo de denegación remitirá por lo general a la Comunidad en su conjunto. No obstante, la percepción del signo por parte del público destinatario, las prácticas comerciales o el uso de los productos y servicios reivindicados pueden ser distintos en algunas partes de la Unión Europea.

1.4 Criterios no pertinentes

A menudo los solicitantes presentan alegaciones que los tribunales ya han declarado no pertinentes. En consecuencia, deberán desestimarse dichos argumentos citando los extractos correspondientes de las sentencias en cuestión.

1.4.1 Término no utilizado

El hecho de que no pueda verificarse una utilización descriptiva del término objeto de solicitud es irrelevante. El examen de aplicabilidad del artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC se apoya en previsiones (partiendo de que la marca se utilizará en relación con los productos y servicios reivindicados). Del texto del artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC se desprende claramente que basta con que la marca «pueda servir» para designar las características de los productos y servicios (véase la sentencia de 23 de octubre de 2003, C-191/01, «Doublemint», apartado 33).

1.4.2 Imperativo de disponibilidad

A menudo se alega que otros operadores no necesitan el término que es objeto de solicitud, pueden utilizar indicaciones más directas o tienen a su disposición sinónimos para describir las características de los productos. Se impone desestimar estas alegaciones por no pertinentes.

Aunque existe un interés público subyacente al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC, consistente en que no se registren como marcas términos descriptivos a los que deben tener acceso todos los competidores, la Oficina no está obligada a demostrar que exista una necesidad o interés concreto presentes o futuros por parte de terceros en relación con el uso del término descriptivo objeto de la solicitud («Freihaltebedürfnis» no concreto). (Véanse las sentencias de 04/05/1999, C-108/97, «Chiemsee», apartado 35 y de 12/02/2004, C-363/99, «Postkantoor», apartado 61).

Por consiguiente, la existencia o no de sinónimos u otros métodos más habituales de expresar el significado descriptivo de un signo, resulta irrelevante (véase la sentencia de 12/02/2004, C-265/00, «Biomild», apartado 42).

1.4.3 Monopolio de hecho

El hecho de que el solicitante sea el único operador que ofrece los productos y servicios en relación con los cuales la marca resulta descriptiva no es pertinente a efectos del artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC. No obstante, en este caso,

resultará más factible que la marca pueda registrarse sobre la base del carácter distintivo adquirido.

1.4.4 Doble significado

El argumento frecuentemente aducido por los solicitantes, según el cual los términos objeto de la solicitud poseen más de un significado y uno de ellos no es descriptivo en relación con los productos/servicios, deberá ser desestimado. Para denegar el registro con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC, basta con que al menos uno de los posibles significados del término sea descriptivo en relación con los productos y servicios de que se trate (véase la sentencia de 23/10/2003, C-191/01, «Doublemint», apartado 32, confirmada por la sentencia de 12/02/2004, C-363/99, «Postkantoor», apartado 97).

Dado que el examen debe centrarse en los productos/servicios objeto de la solicitud, los argumentos relativos a otros posibles significados de la(s) palabra(s) que configuran la marca solicitada (que no guardan relación con los productos/servicios pertinentes) carecen de relevancia. Asimismo, cuando la marca solicitada sea una marca denominativa compuesta, lo importante a efectos del examen es el significado que pueda atribuirse, en su caso, al signo considerado como un todo y no los posibles significados de los componentes analizados por separado (véase la sentencia de 08/06/2005, T-315/03, «ROCKBASS», apartado 56).

1.5 Alcance de las objeciones a los productos y servicios

Casi todos los motivos de denegación absolutos y, en particular, los más pertinentes, como la falta de carácter distintivo, el carácter descriptivo, el carácter genérico y la posibilidad de inducir a error, se deben examinar en relación con los productos y servicios que se reivindican. Si tiene alguna objeción, el examinador deberá indicar expresamente qué motivo (o motivos) de denegación se aplican a la marca de que se trata, en relación con cada producto o servicio reivindicado. Es suficiente que un motivo de denegación sea aplicable a una única categoría homogénea de productos y/o servicios. Por categoría homogénea se entiende un grupo de productos y/o servicios que presenten entre sí un vínculo suficientemente directo y concreto (sentencia de 02/04/2009, T-118/06, «ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP», apartado 28). Cuando se hacen valer el o los mismos motivos de denegación para una categoría o un grupo de productos o servicios, podrá efectuarse una motivación global para todos los productos y/o servicios de que se trate (sentencia de 15/02/2007, C-239/05, «Kitchen company», apartado 38).

En lo que respecta al carácter descriptivo, la objeción se aplica no sólo a aquellos productos/servicios para los que el/los término(s) que componen la marca solicitada resulta(n) directamente descriptivo(s), sino también a la categoría más amplia que contenga (al menos de forma potencial) una subcategoría identificable o productos y/o servicios concretos para los que la marca solicitada sea directamente descriptiva. Si el solicitante no ha establecido una limitación adecuada, la objeción relativa al carácter descriptivo afectará necesariamente a la categoría más amplia como tal. Por ejemplo, «EuroHealth» se debe denegar para los «seguros» en su conjunto y no sólo para los seguros sanitarios (véase la sentencia de 07/06/2001, T-359/99, «EuroHealth», apartado 33).

También surgen objeciones en el caso de los productos y servicios que están directamente vinculados a aquellos a los que se aplica el significado descriptivo. Por

añadidura, si el significado descriptivo se refiere a una actividad que lleve aparejado el uso de diferentes productos o servicios mencionados de forma separada en la descripción, la objeción se refiere a todos ellos (véase la sentencia de 20/03/2002, T-359/99, «TELE AID», para una serie de productos y servicios relativos o aplicados a la oferta de asistencia a distancia a los conductores de vehículos).

Es posible reivindicar productos y servicios denominados auxiliares cuyo uso es complementario al de los productos o servicios principales. El papel con el que se embalan los productos o las instrucciones de uso o la publicidad de los productos, así como los servicios de reparación conexos, constituyen un ejemplo típico de lo que se acaba de exponer. En estos casos, los productos auxiliares están, por definición, destinados a ser utilizados y vendidos junto con el producto principal (p.ej., vehículos y manuales de instrucciones). En consecuencia, si la MC se considera descriptiva para los productos principales, también lo es lógicamente para los productos auxiliares que están relacionados de forma tan estrecha.

1.6 Plazo para formular objeciones

Las objeciones deben formularse en el plazo más breve y de la manera más detallada posible. Sin embargo, en casos excepcionales, la Oficina procederá a reabrir de oficio el procedimiento de examen cuando resulte evidente que la marca hubiese sido aceptada erróneamente o si, conforme a la nueva jurisprudencia, análoga conclusión fuese aplicable a una marca registrada con anterioridad (sentencia de 08/07/2004, T-289/02, «TELEPHARMACY SOLUTIONS»). Por lo que se refiere a las solicitudes de marca comunitaria, esto puede ocurrir en cualquier momento con anterioridad al registro, incluso tras la publicación. En el caso de registros internacionales que designen a la UE, esta circunstancia puede producirse siempre que no hubiera dado inicio el plazo de oposición (seis meses tras la nueva publicación) (regla 112, apartado 5, del REMC) y pueda revocarse una declaración de situación provisional anteriormente remitida. La Oficina también podrá reabrir el procedimiento de examen como resultado de las observaciones presentadas por terceros (artículo 40, del RMC).

1.7 Declaraciones de renuncia a reivindicar derechos exclusivos («disclaimers»)

El artículo 37, apartado 2, del RMC permite al examinador solicitar, como condición para el registro, la renuncia a alegar derecho exclusivo alguno sobre un elemento de la marca carente de carácter distintivo. En la práctica, los examinadores no suelen recurrir a esta disposición. Siempre que se considere que la marca no es exclusivamente descriptiva y que no carece de carácter distintivo se aceptará, con carácter general, sin necesidad de una declaración de renuncia. Por lo general, una declaración de renuncia no permitirá salvar una objeción basada en motivos de denegación absolutos.

Si una marca consiste en una combinación de elementos que por separado carecen inequívocamente de carácter distintivo, no es necesario declarar que se renuncia a reivindicar derechos exclusivos sobre cada uno de ellos. Por ejemplo, si la marca de una publicación periódica es «Noticias locales e internacionales de Alicante», no es necesario que los elementos individuales que la componen sean objeto de una declaración de renuncia.

Si la declaración del solicitante no salva los motivos para la denegación del registro o si el solicitante no acepta la condición impuesta, se denegará la solicitud en la medida en que sea necesario.

Si el solicitante declara que renuncia a invocar derechos exclusivos sobre algún elemento no distintivo de la marca en la solicitud, la declaración se mantendrá aunque el examinador no la considere necesaria. **El examinador debe rechazar las declaraciones de renuncia relativas a elementos distintivos**, pues implicarían que el ámbito de protección de la marca no quedaría claro.

1.8 Relación entre los diferentes motivos de denegación

La objeción y, en su caso, la denegación incluirán todos los motivos de denegación pertinentes. Cada motivo de denegación será objeto de una motivación por separado. En particular, para evitar confusión sobre si la denegación del registro se basa en el artículo 7, apartado 1, letra b), o en el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC, o en ambos, cada uno de estos motivos de denegación deberá ser abordado en epígrafes por separado. Si el solicitante modifica la lista de productos y servicios reivindicados de modo que surja un nuevo motivo de denegación, éste deberá ser planteado. Puede darse este caso, por ejemplo, cuando el solicitante limita la lista de productos o servicios de tal modo que la marca pueda inducir a error. Si se plantean varios motivos de denegación, el solicitante deberá superarlos todos, pues la denegación puede basarse en un único motivo de denegación (sentencia de 19/09/2002, C-104/00 P, «Companyline», apartado 28).

En los siguientes puntos de las presentes Directrices se abordará de manera independiente cada letra del artículo 7, apartado 1, del RMC por orden alfabético, comenzando por el artículo 7, apartado 1, letra a), del RMC y concluyendo con el artículo 7, apartado 1, letra k). A continuación figura un punto relativo al carácter distintivo adquirido con arreglo al artículo 7, apartado 3, y un punto final que hace referencia a las marcas colectivas.

2 Motivos absolutos (artículo 7, del RMC)

2.1 Artículo 7, apartado 1, letra a), del RMC

2.1.1 Observaciones generales

El artículo 7, apartado 1, letra a) recoge la obligación que incumbe a la OAMI de denegar signos que no se ajustan a los requisitos del artículo 4, del RMC. Según dicho artículo, 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. Estipula que, para poder constituir una marca con arreglo al artículo 4, del RMC, el asunto de una solicitud debe satisfacer tres requisitos: a) ser un signo, b) poder ser representado gráficamente, y c) distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas (sentencia de 25/01/2007, C-321/03, «Receptáculo o compartimento de recogida transparente», apartado 28).

a) Signo

De conformidad con el artículo 4, del RMC, una marca puede consistir en cualquier signo que cumpla ciertas condiciones. Aunque los ejemplos concretos que se citan en esta disposición son todos de tipo bidimensional o tridimensional y pueden percibirse visualmente, la lista no es exhaustiva. Por tanto, el objeto no se limita a los signos que pueden ser percibidos visualmente.

Por otra parte, para no vaciar de contenido al artículo 4, del RMC, esta disposición no puede interpretarse en un sentido tan amplio que permita que cualquier objeto no específico pueda aceptarse como signo. Por consiguiente, las ideas y conceptos abstractos o las características generales de los productos no son suficientemente específicos para poder considerarse signos, ya que podrían aplicarse a diversas manifestaciones diferentes (véase sentencia de 21/04/2010, T-7/09, «Spannfutter», apartado 25). Por este motivo, el Tribunal rechazó, por ejemplo, una solicitud para un «receptáculo o compartimento de recogida transparente que forma parte de la superficie externa de una aspiradora», dado que el objeto no era un tipo particular de compartimento de recogida, sino, con carácter general y abstracto, todas las formas imaginables de un compartimento de recogida de esta índole (sentencia de 25/01/2007, C-321/03, «Receptáculo o compartimento de recogida transparente», apartados 35 y 37).

b) Representación gráfica

Los signos que no puedan ser objeto de una representación gráfica no podrán registrarse como marca comunitaria de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra a), del RMC.

La función del requisito de la representación gráfica es definir la propia marca, a fin de determinar el objeto exacto de la protección que la marca registrada confiere a su titular. La jurisprudencia ha establecido claramente que una representación gráfica en el sentido del artículo 2 de la Directiva sobre marcas, que se corresponde con el artículo 4, del RMC, debe facilitar que el signo sea representado visualmente, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, y que la representación sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva (sentencias de 12/12/2002, C-273/00, «Sieckmann», apartados 46 a 55, y de 06/05/2003, «Libertel», C-104/01, apartados 28 y 29). El requisito relativo a la «objetividad» significa que un signo debe poder percibirse siempre de manera inequívoca y coherente a lo largo del tiempo para que funcione como garantía de la indicación del origen. El objeto de la representación es precisamente excluir todo elemento de subjetividad en el proceso de identificación y percepción del signo. Por consiguiente, el medio de la representación gráfica debe ser inequívoco y objetivo.

c) Carácter distintivo

El artículo 4, del RMC hace referencia a la capacidad **abstracta** de un signo para distinguir los productos de una empresa de los de otra. A diferencia del artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC, que atañe al carácter distintivo real de una marca en relación con productos o servicios específicos, el artículo 4, del RMC se refiere exclusivamente a la capacidad teórica de un signo para servir como indicación del origen, con independencia de los productos o servicios. Sólo en circunstancias muy excepcionales un signo podría no tener la capacidad abstracta para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra. En la práctica, un signo que ni siquiera

tenga un carácter distintivo no superaría el proceso de examen de los requisitos formales y no se sometería al examen posterior correspondiente al objeto que se formula en el artículo 7, apartado 1, letra a), del RMC.

2.1.2 Ejemplos de solicitudes de marca denegadas o aceptadas con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra a)

La lista de ejemplos que consta a continuación no es exhaustiva. Se pueden consultar más ejemplos y orientaciones sobre el registro con arreglo al artículo 4, del RMC en las Directrices, Parte B, Sección 2, Examen de formalidades, Capítulos 9.4 a 9.8, Tipo de marca.

2.1.2.1 Marcas olfativas

Actualmente no existe ningún medio para representar gráficamente los olores de forma satisfactoria. Por lo que se refiere a la fórmula química, pocas personas serían capaces de reconocer, en una fórmula de ese tipo, el olor en cuestión. Además, el depósito de una muestra de un olor no constituye una representación gráfica a efectos del artículo 4, del RMC, puesto que una muestra de un olor no es lo suficientemente estable ni duradera. En otras palabras, el requisito de la representación gráfica no se cumple mediante una fórmula química, una descripción con palabras escritas, el depósito de una muestra del olor en cuestión ni una combinación de dichos elementos (véase la sentencia de 12/12/2002, C-273/00, «Sieckmann», apartados 69 a 73).

No existe en la actualidad una clasificación internacional de olores generalmente admitida que permita, al igual que en el caso de los códigos internacionales de colores o de escritura musical, identificar de manera objetiva y precisa un signo olfativo mediante la asignación de una denominación o de un código concreto e individualizado a cada olor (sentencia de 27/10/2005, T-305/04, «Olor a fresa madura», apartado 34). Si bien, como se desprende de la sentencia «Sieckmann», una descripción no puede representar gráficamente signos olfativos que pueden ser objeto de multitud de descripciones, no puede excluirse, sin embargo, que un signo olfativo pueda ser objeto en el futuro de una descripción que cumpla todos los requisitos del artículo 4, del RMC, tal como ha sido interpretado por la jurisprudencia (sentencia de 27/10/2005, T-305/04, «Olor a fresa madura», apartado 28).

En el asunto antes citado ni la representación gráfica (de una fresa roja) ni la descripción en palabras («olor de fresa madura») se consideraron aceptables para cumplir los requisitos establecidos. El olor a fresa difiere de unas variedades a otras y la descripción «olor a fresa madura» puede referirse a diversas variedades y, por ende, a varios olores distintos. Se consideró que la descripción no era unívoca ni precisa y que no permitía eliminar todo elemento de subjetividad en el proceso de identificación y percepción del signo solicitado. La imagen de una fresa únicamente representa el fruto del que se desprende un olor supuestamente idéntico al signo olfativo de que se trata, y no el olor cuyo registro se solicita, y, por consiguiente no constituye una representación gráfica del signo olfativo.

2.1.2.2 Marcas gustativas

Los argumentos expuestos *supra* en el apartado 2.1.2.1 también son aplicables a las marcas gustativas (véase la resolución de 04/08/2003, R 0120/2001-2, «Sabor a fresa artificial»).

2.1.2.3 Marcas sonoras

Si una marca sonora consiste en música, la Oficina aceptará como representación gráfica del sonido objeto de la solicitud la notación musical tradicional (de conformidad con los criterios establecidos en la sentencia de 27/11/2003, C-283/01, «Shield Mark»). Cuando la marca consiste en sonidos no musicales, no basta con la descripción del sonido con palabras (véase sentencia de 27/09/2014, R 708/2006-4, «TARZAN YELL»). En tales casos se acepta como representación gráfica un oscilograma o sonograma siempre que se acompañe del correspondiente archivo de audio presentado por medios electrónicos (véase la decisión del Presidente nº EX-05-3 de 10 de octubre de 2005).

Ejemplos de marcas sonoras aceptables	
<p>Marca comunitaria 9 199 134</p> <p>Sonograma acompañado de un archivo de sonido</p>	
<p>Marca comunitaria 1 637 859</p> <p>Notación musical</p>	


2.1.2.4 Marcas animadas

Las marcas animadas también deben cumplir el requisito de la representación gráfica. La representación de la marca debe ir acompañada de una descripción que explique con claridad el movimiento para el que se solicita protección. En su resolución de 23/09/2010, R 443/2010-2, «RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILLS (MOVEMENT MARK)», la Segunda Sala de Recurso declaró que cuando un signo se defina mediante una representación gráfica y una descripción de texto, para que la representación sea, entre otras cosas, clara, precisa, inteligible y objetiva, la descripción debe coincidir con lo que puede percibirse en la representación gráfica. En dicho asunto, el examinador opinaba que las imágenes fijas facilitadas en la representación, junto con la descripción, no indicaban claramente el movimiento, en particular porque no quedaba suficientemente aclarado cómo progresaba el movimiento entre las distintas imágenes fijas:



No obstante, la Sala segunda consideró a este respecto que la representación gráfica y la descripción verbal del signo eran perfectamente compatibles y complementarias. El solicitante había facilitado un número suficiente de imágenes fijas para representar claramente el flujo del movimiento junto con una descripción de texto precisa y detallada de su progresión, de modo que no cabía duda sobre el concepto de la marca animada. Según los principios establecidos por la Sala segunda, sólo puede denegarse una marca animada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra a), del RMC cuando una «persona razonablemente observadora deba realizar un esfuerzo intelectual particularmente intenso para comprender en qué consiste la marca animada».

No se ha establecido ningún límite y el número de imágenes fijas dependerá del movimiento de que se trate siempre que se cumplan los requisitos formales. En cuanto a la descripción de la marca, su contenido debe ser exacto y acorde al contenido y complejidad del movimiento para describirlo adecuada y eficazmente.

Ejemplo de marca animada aceptable	
<p style="text-align: center;">Marca comunitaria 5 338 629</p> <p><u>Descripción:</u> La marca es una secuencia animada con dos segmentos llameantes que se unen en la parte superior derecha de la marca. Durante la secuencia animada, un objeto geométrico se eleva junto al primer segmento y después desciende junto al segundo segmento, mientras unas cuerdas individuales dentro de cada segmento pasan de estar oscuras a estar iluminadas. El punteado que se muestra en la marca es solamente para el sombreado. La secuencia animada completa tiene una duración de entre uno y dos segundos.</p>	 <p><u>Representaciones:</u> Representación de la marca en blanco y negro y sombras solo en gris; sin indicación de color.</p>

2.1.2.5 Combinación de dos o más colores «en cualquier configuración» sin forma ni contorno

La combinación de dos o más colores «en cualquier configuración» sin forma ni contorno no cumple los requisitos establecidos en las sentencias «Sieckmann» y «Libertel» sobre claridad y constancia de la representación gráfica, condición para que el signo pueda utilizarse como marca (véase asimismo la resolución de 27/07/2004, R 0730/2001-4, «AMARILLO/AZUL/VERDE»).

La mera yuxtaposición de dos o más colores sin forma ni contornos o la mención de dos o más colores “en todas las formas imaginables” no reúne los requisitos de precisión y de permanencia exigidos por el artículo 4, del RMC (sentencia de 24/06/2004, C-49/02, «Colores azul y amarillo», apartado 34).

Además, dichas representaciones permiten un gran número de combinaciones distintas, por lo que el consumidor no podría percibir y recordar una combinación en particular que le permitiese repetir de forma certera la experiencia de una compra al igual que tampoco permite a las autoridades competentes ni a los operadores económicos conocer el alcance de la protección conferida al titular de la marca. Por consiguiente, una representación gráfica consistente en dos o más colores designados de forma abstracta y sin contornos debe configurarse sistemáticamente asociando los colores de que se trata de una forma predeterminada y uniforme (sentencia de 14/06/2012, T-293/10, «Color per se», apartado 50).

2.1.2.6 Descripciones ambiguas y contradictorias, incoherentes con la naturaleza del signo

Las descripciones ambiguas y contradictorias no son aceptables. Además, la descripción debe ser coherente con la naturaleza del signo. En su sentencia de 14/06/2012, T-293/10, «SIETE CUADRADOS DE DIFERENTES COLORES», el Tribunal General consideró que la descripción de la marca («seis superficies geoméricamente dispuestas en tres pares de superficies paralelas, estando cada par dispuesto de forma perpendicular con respecto a los otros dos pares, caracterizada por: (i) dos superficies adyacentes cualesquiera de diferentes colores y (ii) cada superficie constando de una estructura de cuadrícula formada por bordes negros que dividen la superficie en nueve segmentos iguales») era demasiado difícil de comprender:



Un signo definido en estos términos no es una marca de color en sí misma sino una marca tridimensional o gráfica que se corresponde con la apariencia externa de un objeto en particular que tiene una forma específica, un cubo cubierto por cuadrados dispuestos por colores de una forma en particular. Incluso en caso de que la descripción hubiera sido clara y fácilmente inteligible – lo que no era el caso– habría contenido una contradicción incoherente en cuanto a la auténtica naturaleza del signo (apartados 64 y 66).

2.1.3 Relación con otras disposiciones del RMC

Cuando una marca suscite objeciones con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra a), del RMC, no es necesario analizar la marca a la luz de los demás motivos de denegación posibles, como los previstos en el artículo 7, apartado 1, letra b) o en el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC.

Según el artículo 7, apartado 3, del RMC, los motivos de denegación absolutos previstos en el artículo 7, apartado 1, letra a), del RMC no pueden salvarse en virtud del carácter distintivo que la marca hubiera adquirido como consecuencia de su uso.

2.2 Carácter distintivo (artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC)

2.2.1 Observaciones generales

Según jurisprudencia reiterada, el carácter distintivo de una marca en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC significa que dicho signo permite identificar el producto y/o los servicios para los que se solicita el registro atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, distinguir este producto de los de otras empresas (sentencias de 29/04/2001, C-468/01 P a C-472/01 P, apartado 32; de 21/10/2004, C-64/02 P, apartado 42; de 08/05/2008, C-304/06 P, apartado 66, y de 21/01/2010, C-398/08 P, «Audi v OAMI», apartado 33). Conforme a reiterada jurisprudencia, dicho carácter distintivo sólo debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otra, con la percepción que el público destinatario tiene de dicho signo (sentencias de 29/04/2001, en los asuntos acumulados C-468/01 P a C-472/01 P, apartado 33; sentencia de 08/05/2008, C-304/06 P, apartado 67 y de 21/01/2010, C-398/08 P, «Audi/OAMI», apartado 34) (sentencias de 14/06/2012, T-293/10, «Color en sí mismo», y de 12/07/2012, C-311/11 P, «WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH», apartado 23).

Aunque en general se da por aceptado que basta con que la marca presente un mínimo grado de carácter distintivo, también es necesario tomar en consideración el hecho de que, para ser distintiva como marca comunitaria, la marca debe tener un carácter distintivo en toda la Unión Europea.

Según la jurisprudencia de los tribunales europeos, una marca denominativa que es descriptiva de las características de ciertos productos o servicios, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC, carece necesariamente, como consecuencia de ello, de carácter distintivo con respecto a esos mismos productos o servicios, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC (véase la sentencia de 12/06/2007, T-190/05, «TWIST & POUR», apartado 39).

En el mismo sentido, aun cuando una determinada palabra no sea claramente descriptiva con respecto a los productos o servicios de que se trata, de modo que no pueda ser objeto de objeciones con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC, podría suscitar objeciones de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC por el motivo de que el público destinatario percibiría que sólo facilita información sobre la naturaleza de los productos y/o servicios de que se trata y no indica su procedencia. Ese fue el caso de la palabra «medi», sobre la que se consideró que únicamente facilitaba información al público destinatario sobre la finalidad médica o terapéutica de los productos o sobre su pertenencia genérica al ámbito médico (sentencia de 12/07/2012, T-470/09, «Medi», apartado 22).

También podría suscitarse una objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC en aquellos casos en los que la estructura léxica empleada, aunque no sea gramaticalmente correcta, puede considerarse habitual en el lenguaje publicitario y en el ámbito empresarial controvertido. Así sucedió con la combinación «ECO PRO», en la que el elemento laudatorio PRO se coloca después del elemento descriptivo ECO, y que el público destinatario percibiría como indicación de que los productos designados están destinados a «profesionales ecológicos» o que «propugnan la ecología» (sentencia de 25/04/2013, T-145/12, «ECO PRO», apartados 29 a 32).

2.2.2 Elementos verbales

Las palabras no tienen carácter distintivo o no pueden transmitir ese carácter a un signo complejo si se utilizan con tanta frecuencia que han perdido su capacidad de distinguir productos y servicios. Los términos que se indican a continuación, de forma aislada o en combinación con otros elementos no registrables, están comprendidos en el ámbito de aplicación de esta disposición.

Los términos que únicamente denoten **una calidad o función positiva o atractiva** de los productos y servicios deben rechazarse cuando se soliciten de forma individual o conjuntamente con términos descriptivos:

- **ECO** con el significado de «ecológico» (sentencias de 24/04/2012, T-328/11, «EcoPerfect», apartado 25, y de 15/01/2013, T-625/11, «ecoDoor», apartado 21);
- **MEDI** referido a «médico» (sentencia de 12/07/2012, T-470/09, «medi»);
- **MULTI** referido a «mucho, varios, más de uno» (resoluciones de 21/07/1999, R 0099/1999-1, «MULTI 2 'n 1»; y de 17/11/2005, R 904/2004-2, «MULTI»);
- **MINI** con el significado de «muy pequeño» o «minúsculo» (resolución de 17/12/1999, R 62/1999-2, «MINIRISC»);
- **Premium/PREMIUM** por referencia a «mejor calidad» (sentencias de 22/05/2012, T-60/11, apartados 46 a 49, 56 y 58, y de 17/01/2013, T-582/11 y T-583/11, «Premium L», «Premium XL», apartado 26);
- **PLUS**, en el sentido de «adicional, añadido, de calidad superior, excelente en su clase» (resolución de 15 de diciembre de 1999, R 329/1999-1, «PLATINUM PLUS»);
- **ULTRA**¹ con el significado de «extremadamente» (resolución de 09/12/2002, R 0333/2002-1, «ULTRAFLEX»);
- **UNIVERSAL** referido a productos que son aptos para uso general o universal (sentencia de 02/05/2012, T-435/11, «UniversalPHOLED», apartados 22 y 28).

Los sufijos de **dominios de nivel superior**, como «.com», sólo señalan el lugar en el que se puede obtener información en Internet, por lo que no pueden tornar registrable

¹ Modificado el 23 de junio de 2010.

una marca descriptiva susceptible de cualquier otro tipo de objeción. Por consiguiente, www.libros.com suscita las mismas objeciones para el material impreso que el término aislado «libros». Así lo ha confirmado el Tribunal General en su sentencia de 21/11/2012, T-338/11, «photos.com», apartado 22, en la que declaró que el elemento «.com» es un término técnico y genérico cuyo uso es obligatorio en una estructura normal de una dirección de un sitio comercial de Internet. Asimismo, también puede indicar que los productos y servicios cubiertos por la solicitud de marca pueden obtenerse o examinarse en línea o están relacionados con Internet. Por consiguiente, también debe entenderse que el elemento de que se trata carece de carácter distintivo en relación con los productos o servicios en cuestión.

La abreviatura de la forma jurídica de una sociedad como Ltd. o GmbH no añade carácter distintivo a un signo.

Asimismo, los términos que indican el **grupo de personas** que producen los productos o prestan los servicios no son registrables, como «empresa, gente» (en el caso de centros de trabajo) o «club». Por ejemplo, «Kitchen Company» no es registrable para *cocinas*. Sin embargo, lo anterior no se aplica cuando el signo en su conjunto no se refiere simplemente a los productos y servicios de forma abstracta, sino que crea la impresión general de que se trata de una entidad concreta e identificable. Ejemplos: «Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals», «International Trade Mark Association» serían marcas registrables.

Los nombres de personas suelen tener carácter distintivo, independientemente de la frecuencia del nombre e incluso cuando se trata de apellidos tan corrientes como Smith o García. Remítase a la sentencia de 16 de septiembre de 2004, C-404/02, «Nichols», apartados 26 y 30. Lo mismo se aplica a los nombres de personas destacadas, incluidos los jefes de Estado.

2.2.3 Títulos de libros

Las marcas que consisten exclusivamente en el título de una historia o libro famoso pueden no tener carácter distintivo en virtud del artículo 7, apartado 1, letra b), en relación con productos y servicios que tengan por objeto dicha historia. El motivo es que algunas historias (y sus títulos) están tan establecidas o son tan conocidas que han pasado a «formar parte del lenguaje» y no se les puede adscribir más significado que el de una historia en particular.

Por ejemplo, «Peter Pan», «Cenicienta» o «La Ilíada» pueden ser perfectamente marcas distintivas para (por ejemplo) pintura, prendas de vestir o lápices. Sin embargo, no desempeñarán una función distintiva en relación con (por ejemplo) libros o películas, porque los consumidores pensarán simplemente que dichos productos hacen referencia a la historia de Peter Pan o Cenicienta, y ese será el único significado que se atribuya a tales términos.

En tal caso sólo se podrán plantear objeciones cuando el título en cuestión sea lo suficientemente famoso como para que pueda ser realmente conocido por el consumidor relevante y cuando pueda percibirse que la marca, en el contexto de los productos/servicios de que se trate, se refiere principalmente a una historia famosa o al título de un libro. Será más probable que se declare la falta de carácter distintivo a este respecto cuando pueda acreditarse que se ha publicado un gran número de versiones de la historia y/o que existen muchas adaptaciones para la televisión, el teatro o el cine que hayan llegado a un público numeroso.

En función de la naturaleza de la marca de que se trate, podrán suscitarse objeciones en relación con material impreso, películas, grabaciones, obras de teatro y espectáculos (esta lista no es exhaustiva).

2.2.4 Colores

En este apartado se abordan los colores aislados o las combinaciones de colores como tal («color *per se*»).

Cuando se solicita el registro de colores o combinaciones de colores *per se*, el criterio de examen adecuado consiste en que si son distintivos, tanto si se aplican a los productos como a sus envases, o si se utilizan en el marco de la prestación de servicios. La ausencia de carácter distintivo de la marca en cualquiera de tales situaciones basta para denegar su registro. En lo que se refiere a las combinaciones de colores, el examen del carácter distintivo se debe basar en la presunción de que la combinación de colores, tal como se solicita, aparece en los productos o sus envases, o bien en la publicidad o en el material publicitario de los servicios.

2.2.4.1 Colores únicos

Tal como ha confirmado el Tribunal de Justicia, los consumidores no están acostumbrados a deducir el origen de los productos sobre la base de su color o el de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual, puesto que, en principio, un color por sí solo no se emplea, en la práctica comercial actual, como medio de identificación (sentencia de 06/05/2003, C-104/01, «Libertel»). Un color por sí solo carece normalmente de la propiedad inherente de distinguir los productos de una determinada empresa (apartado 65). Por consiguiente, un color aislado no tiene carácter distintivo para ningún producto o servicio excepto en circunstancias muy especiales.

Tales circunstancias especiales requieren que el solicitante demuestre que la marca es absolutamente inusual y resulta llamativa en relación con los productos específicos. Estos casos serán extremadamente raros, por ejemplo, el caso del color negro aplicado a la leche. Para denegar el registro no es necesario que exista uno de los factores enumerados en el apartado 2.2.4.2 *infra*, pero si éste es el caso, se debe utilizar como un argumento más para apoyar la denegación. Si se determina que el color aislado se utiliza comúnmente en los sectores de que se trata y/o tiene un fin decorativo o funcional, deberá denegarse su registro. Según el Tribunal de Justicia, el interés público constituye un obstáculo a la monopolización de un color aislado, al margen de que el ámbito de interés forme parte de un mercado muy específico (sentencia de 13/09/2010, T-97/08, «Tono del color naranja», apartados 44 a 47).

2.2.4.2 Combinaciones de colores

Cuando se solicita el registro de una combinación de colores *per se*, la representación gráfica presentada debe delinear espacialmente dichos colores para determinar el alcance del derecho solicitado (lo que se ve es lo que se obtiene). La representación gráfica debe indicar claramente la proporción y la posición de los diferentes colores mediante una disposición sistemática que asocie los colores de que se trata de manera predeterminada y permanente (sentencias de 24/06/2004, C-49/02, «Azul y amarillo», apartado 33, y de 14/06/2012, T-293/10, «Color *per se*», apartado 50).

Por ejemplo, una marca que se componga de una pequeña línea amarilla encima del rojo es diferente de una marca en la que el rojo y el amarillo aparecen en proporciones iguales y el rojo está a la izquierda. Una reivindicación abstracta, concretamente de dos colores que aparecen «en cualquier combinación posible» o «en cualquier proporción» no es registrable y conduce a una objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra a), del RMC (resolución de 27/07/2004, R 0730/2001-4, «GELB/BLAU/ROT», apartado 34). Debe distinguirse lo expuesto de la indicación del modo en que la combinación de colores aparecerá en el producto, algo que no resulta necesario, pues lo importante es el objeto del registro y no el modo en que aparece o puede utilizarse en el producto.

En cuanto a las combinaciones de colores, la denegación se debe fundamentar exclusivamente en hechos o argumentos específicos y, cuando éstos no se puedan demostrar, se debe aceptar el registro de la marca. Si uno de los dos colores es el color habitual o natural del producto, es decir, cuando se añade un único color al color usual o natural del producto, se puede formular una objeción del mismo modo que si se tratase únicamente de un solo color. Ejemplos: el gris es el color habitual del mango de las herramientas de jardinería y el blanco es el color natural de las pastillas detergentes. Por consiguiente, el caso de una pastilla detergente blanca con una capa roja ha de considerarse como un caso que supone la adición de un color.

Las situaciones en las que, no obstante, el registro de una combinación de dos colores debe denegarse comprenden principalmente las siguientes:

- En muchos casos un color constituirá simplemente un elemento decorativo de los productos o respondería a la demanda de los consumidores (como, por ejemplo, los colores de los automóviles o las camisetas), independientemente del número de colores en cuestión.
- Un color puede constituir la naturaleza de los productos (como en el caso de los tintes).
- Un color puede ser técnicamente funcional (ejemplo: el color rojo para los extintores de incendios o varios colores utilizados en los cables eléctricos).
- Un color también puede ser usual o genérico (por ejemplo, de nuevo el rojo para los extintores o el amarillo para los servicios postales).
- Un color puede indicar una característica especial de los productos, como el sabor (amarillo para el sabor a limón, el rosa para el sabor a fresa).
- El registro de una combinación de colores también se debe denegar si puede probarse que la combinación ya existe en el mercado, especialmente si la utilizan diversos competidores (por ejemplo, hemos podido demostrar que diferentes empresas utilizan la combinación de rojo y amarillo para las latas de cerveza o refrescos).

En todos estos casos cabría formular una objeción al registro de la marca, pero siempre a la luz del análisis detenido de los productos y servicios en cuestión y su situación en el mercado.

El criterio para apreciar el carácter distintivo de una marca de color que designe servicios no debe diferir del aplicable a las marcas de color que designan productos (como el Tribunal General recordó en su sentencia de 12/11/2010, T-404/09, «Gris y rojo»). En dicho asunto, se consideró que la combinación de colores objeto de la solicitud no difería de forma perceptible para el consumidor pertinente de los colores habitualmente utilizados para el servicio de que se trataba. El Tribunal General concluyó que la combinación de colores objeto de la solicitud era muy parecida a la combinación «blanco/rojo» utilizada en los pasos a nivel de los trenes y en las señales asociadas al tráfico ferroviario y que el signo, considerado en su totalidad, sería percibido por el público destinatario como un elemento funcional o decorativo y no como una indicación de la procedencia empresarial de los servicios.

Cuanto mayor es el número de colores, menos probable es que exista un carácter distintivo, debido a la dificultad de memorizar un número elevado de colores diferentes y el orden en que se presentan.

En cuanto a los nombres de los colores, véase el apartado 2.3.2.9.

2.2.5 Letras únicas²

2.2.5.1 Consideraciones generales

En su sentencia de 09/09/2010, C-265/09 P, «α», el Tribunal de Justicia declaró que, en el caso de marcas consistentes en letras únicas representadas con caracteres estándar sin alteración gráfica, es preciso apreciar si el signo de que se trata puede distinguir los diferentes productos y servicios en el marco de un examen concreto que tenga por objeto tales productos o servicios (apartado 39).

El Tribunal de Justicia recordó que, según el artículo 4, del RMC, las letras se encuentran entre las clases de signos que pueden constituir marcas comunitarias siempre que sean apropiadas para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas (apartado 28) y subrayó que el registro de un signo como marca no exige un grado determinado de creatividad o de imaginación lingüística o artística por parte del solicitante.

Pese a reconocer que es legítimo tener en cuenta las dificultades para acreditar el carácter distintivo de determinados tipos de marcas por su propia naturaleza y que puede ser más difícil establecer el carácter distintivo de una marca consistente en una letra única que respecto a otras marcas denominativas (apartado 39), el Tribunal de Justicia declaró claramente que tales circunstancias no justifican que se fijen criterios específicos que sustituyan o establezcan excepciones al criterio del carácter distintivo tal y como ha sido interpretado en la jurisprudencia (apartados 33 a 39).

En cuanto a la carga de la prueba, el Tribunal de Justicia declaró que, a la hora de examinar los motivos de denegación absolutos, la Oficina está obligada con arreglo al artículo 76, apartado 1, del RMC, a examinar de oficio los hechos pertinentes que puedan llevarla a formular una objeción al amparo del artículo 7, apartado 1, del RMC y que dicha exigencia no puede relativizarse ni invertirse en detrimento del solicitante de la marca comunitaria (apartados 55 a 58). Por consiguiente, corresponderá a la

² Esta parte versa sobre las letras únicas con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b). Para las letras únicas de acuerdo con el artículo 7, apartado 1, letra c), véase el apartado 2.3.2.8

Oficina explicar, de forma motivada, por qué una marca consistente en una letra única representada en caracteres estándar está desprovista de carácter distintivo.

Por lo tanto, es preciso efectuar un minucioso examen basado en las circunstancias de hecho específicas del caso para apreciar si una letra única representada en caracteres estándar puede funcionar como una marca para los productos/servicios de que se trata. Esta necesidad de apreciación de los hechos entraña que no podrá partirse de presunciones (como que los consumidores no están habituados con carácter general a ver letras únicas como marcas).

En consecuencia, cuando se examine una marca consistente en una letra única, deberán evitarse los argumentos genéricos carentes de fundamento como los relativos a la disponibilidad de los signos, dado el limitado número de letras. La Oficina debe determinar, sobre la base de una apreciación de los hechos, el motivo por el que cabría plantear objeciones a la marca solicitada.

Así pues, está claro que el examen de marcas compuestas por una letra única debe ser riguroso y restrictivo y que cada caso exige que se analice cuidadosamente si una letra determinada puede considerarse distintiva de forma inherente en relación con los productos y/o servicios en cuestión.

2.2.5.2 Ejemplos

Por ejemplo, en los ámbitos técnicos, como los relacionados con ordenadores, máquinas, motores y herramientas, es más probable que las letras aisladas se perciban como referencias técnicas, de modelo o de catálogo, en lugar de como indicadores de procedencia, pese a que así se desprenda de un análisis de los hechos.

En función del resultado del examen previo, una marca consistente en una única letra representada en caracteres estándar puede suscitar objeciones en virtud del artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC por estar desprovista de carácter distintivo en relación con los productos y/o servicios de que se trate o con parte de ellos.

Tal sería el caso, por ejemplo, de una marca consistente en la letra «C» para «zumos de frutas», pues esta letra suele utilizarse designar la vitamina C. El público destinatario no lo percibiría como un signo que distingue el origen comercial de los productos en cuestión.

Como ejemplos adicionales de falta de carácter distintivo cabe mencionar las marcas consistentes en una letra aislada solicitadas para cubos de juguete, que suelen utilizarse para enseñar a los niños a construir palabras combinando las letras que figuran en los propios cubos, sin describir, no obstante, el producto como tal, o las letras aisladas solicitadas como marca en relación con servicios de lotería, servicios en los que las letras suelen utilizarse para indicar distintas series de números.

Pese a que en los supuestos anteriores no existe una relación descriptiva directa entre la letras y los productos/servicios, una marca consistente en una única letra carecería de carácter distintivo, porque los consumidores están más habituados, en lo que respecta a los cubos de juguete y a la lotería, a ver letras aisladas como elementos que tienen una connotación funcional o utilitaria y no como indicadores de una procedencia empresarial.

Por otra parte, si no puede acreditarse que una determinada letra aislada carece de carácter distintivo en relación con los productos/servicios de que se trata, deberá aceptarse, aunque esté representada mediante caracteres estándar o de un modo bastante básico.

W

Por ejemplo, se admitió el registro de la letra **W** para *transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes* correspondientes a la clase 39 y *servicios de suministro de comidas y bebidas; alojamiento temporal* para la clase 43 (véase la resolución de 30/09/2010, R 1008/2010-2, apartados 12 a 21).

Para más ejemplos, véase el apartado 2.3.2.8 *infra*.

2.2.6 Eslóganes: apreciación del carácter distintivo

El Tribunal de Justicia ha declarado que, para apreciar el carácter distintivo de los eslóganes, no procede aplicar criterios más severos que los aplicables a otros signos (sentencia de 12/07/2012, C-311/11 P, «WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH» y la jurisprudencia citada).

Los eslóganes publicitarios podrán suscitar objeciones con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC cuando el público destinatario los perciba exclusivamente como una fórmula puramente publicitaria. Sin embargo, se considerará que tienen carácter distintivo si, al margen de su función promocional, el público los entiende como una indicación de la procedencia empresarial de los productos o servicios de que se trata.

El Tribunal de Justicia ha fijado los siguientes criterios que deben aplicarse a la hora de apreciar el carácter distintivo de un eslogan (sentencias de 21/01/2010, C-398/08 P, «Vorsprung durch Technik», apartado 47 y de 13/04/2011, T-523/09, «WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH», apartado 37).

Un eslogan publicitario tendrá carácter distintivo cuando parezca ser más que un mero mensaje publicitario que ensalce las cualidades de los productos o servicios en cuestión cuando:

- tenga varios significados y/o
- constituya un juego de palabras y/o
- introduzca elementos de intriga o sorpresa de forma que pueda ser percibido como de fantasía, sorprendente o inesperado y/o
- posea una cierta originalidad o fuerza y/o
- desencadene un proceso cognoscitivo en el público destinatario o requiera un mínimo de esfuerzo de interpretación.

Además de lo anterior, las siguientes características de un eslogan pueden contribuir a que se aprecie su carácter distintivo:

- Estructuras sintácticas inusuales
- La utilización de recursos lingüísticos o estilísticos como aliteraciones, metáforas, rimas, oxímoron, etc.

Sin embargo, el uso de formas gramaticales no ortodoxas debe apreciarse cuidadosamente porque, a menudo, los eslóganes publicitarios se suelen escribir de forma simplificada para hacerlos más concisos y directos (véase, entre otras, la sentencia de 24/01/2008, T-88/06, «SAFETY 1ST», apartado 40). Esto significa que la falta de elementos gramaticales como artículos definidos o pronombres (E/LA/LOS/LAS, etc.), conjunciones (O, Y, etc.) o preposiciones (DE, PARA, etc.) puede no bastar para que un eslogan resulte distintivo. En el asunto «SAFETY 1ST», el Tribunal General consideró que la utilización de «1ST» en lugar de «FIRST» (primero) no era suficientemente heterodoxo como para añadir carácter distintivo a la marca.

Es probable que un eslogan cuyo significado sea impreciso e impenetrable o cuya interpretación exija un esfuerzo mental considerable por parte del consumidor de que se trata sea distintivo, pues los consumidores no serán capaces de establecer un vínculo claro y directo con los productos y servicios reivindicados.

El hecho de que el público destinatario sea un público especializado y que su grado de atención sea más elevado que el del consumidor medio no puede influir en los criterios jurídicos para apreciar el carácter distintivo de un signo. Tal y como señaló el Tribunal de Justicia, «no por ello se deduce necesariamente que basta un menor carácter distintivo cuando el público pertinente es especializado» (sentencia de 12/07/2012, C-311/11 P, «WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH», apartado 48).

A continuación se incluyen varios ejemplos de las distintas finalidades que pueden tener los eslóganes y de los argumentos que pueden servir de base a una objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC.

Marca comunitaria	Finalidad principal	Asunto
<p>Marca comunitaria nº 5 904 438 MORE THAN JUST A CARD para la clase 36 <i>(banca, servicios de tarjetas de crédito y de débito)</i></p>	Declaración de servicios al cliente	R 1608/2007-4
<p>Sujeto a objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC.</p> <p>Este eslogan únicamente transmite información sobre los productos y servicios objeto de la solicitud. Es el tipo de expresión que un anglófono utilizaría para describir una tarjeta bancaria que es un poco distinta a lo habitual. Transmite el concepto de que la tarjeta incluye características que no resultan evidentes a primera vista. El hecho de que el eslogan deje abierta la cuestión de cuáles son las características de que se trata, es decir, que la marca no describa un servicio o característica específica de la «tarjeta» no otorga carácter distintivo a la marca.</p>		
Marca comunitaria	Finalidad principal	Asunto
<p>Marca comunitaria nº 7 394 414 WE PUT YOU FIRST. AND KEEP YOU AHEAD para la clase 40</p>	Declaración de servicios al cliente	-
<p>Sujeto a objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC.</p> <p>La marca es un mensaje publicitario laudatorio que subraya los aspectos positivos de los servicios, en particular, que ayudan a obtener la mejor posición en el sector y a mantenerla en el futuro.</p>		

Marca comunitaria	Finalidad principal	Asunto
Marca comunitaria nº 6 173 249 SAVE OUR EARTH NOW para las clases 3, 17, 18, 20, 22, 24, 25 y 28	Manifestación de valores o eslogan político	R 1198/2008-4
<p>Sujeto a objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC.</p> <p>Este signo es una llamada simple y directa a tomar medidas y contribuir al bienestar de la tierra favoreciendo la adquisición de productos respetuosos con el medio ambiente. A diferencia de lo que alegó el solicitante de que la palabra «now» (ahora) constituye un elemento original, pues nadie creará que al comprar los productos pertinentes estarán literalmente salvando la tierra ahora, la palabra «NOW» es una palabra enfática muy utilizada en marketing para incitar a los consumidores a consumir, a obtener lo que desean sin esperar, es una llamada a la acción. El consumidor pertinente reconocería y percibiría inmediatamente el signo como una expresión publicitaria laudatoria que indica que los productos constituyen una alternativa respetuosa con el medio ambiente con respecto a otros productos del mismo tipo y no como una indicación de su procedencia empresarial.</p>		
Marca comunitaria	Finalidad principal	Asunto
Marca comunitaria nº 4885323 DRINK WATER, NOT SUGAR para las clases 32 y 33	Declaración inspiradora o motivadora	R 718/2007-2
<p>Sujeto a objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC.</p> <p>La marca es un eslogan banal, que simplemente transmite la idea de que el consumidor beberá agua de verdad y no una bebida azucarada. La marca no tienen ningún sentido secundario o escondido, no incluye elementos de fantasía y su mensaje al consumidor es sencillo, directo e inequívoco. Por estos motivos, es poco probable que se perciba como un signo de procedencia empresarial. Es evidente que la marca consiste exclusivamente en un buen consejo, es decir, que es mejor para la salud beber agua que no ha sido azucarada. ¿Qué mejor forma de promocionar dichos productos que con una expresión como «DRINK WATER, NOT SUGAR» (beba agua, no azúcar)? Los consumidores leerán con aprobación este eslogan, pero buscarán la marca en otro lugar del producto.</p>		
Marca comunitaria	Función principal	Asunto
VALORES DE FUTURO Para clase 41	Manifestación de valores	Sentencia de 06/06/2013, T-428/12
<p>Sujeto a objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC</p> <p>Cuando el público destinatario vea la expresión VALORES DE FUTURO percibirá un mensaje elogioso cuyo único objetivo es dar una imagen positiva de los servicios en cuestión.</p>		

Algunos ejemplos de eslóganes aceptados:

- DEFINING TOMORROW, TODAY, resolución de 07/02/2012, R 1264/2011-2, marca comunitaria nº 9 694 431, para productos y servicios de las clases 9, 10, 16, 35, 41, 44 y 45.
- SITEINSIGHTS, resolución de la Sala de Recurso de 08/11/2011, R 879/2011-2, marca comunitaria nº 9 284 597, para productos y servicios de las clases 9 y 42.
- THE PHYSICIAN DRIVEN IMAGING SOLUTION, Registro Internacional nº W 01 096 100, para productos y servicios de las clases 9, 16 y 42.
- UNMASKING THE SOCIAL NETWORK OF FRAUD, marca comunitaria nº 10 477 941, para productos y servicios de las clases 9, 36 y 45.

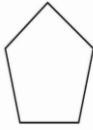



Un eslogan suscitará objeciones con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC si transmite de forma directa información sobre el tipo, calidad, destino u otras características de los productos o servicios (véase el apartado 2.3.2.5 *infra*).


2.2.7 Elementos figurativos simples

Las formas geométricas simples como círculos, líneas, rectángulos o pentágonos comunes no permiten transmitir un mensaje que los consumidores puedan recordar y, por consiguiente, no los verán como una marca.

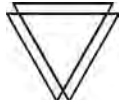
Como ha afirmado el Tribunal, un signo extremadamente simple, consistente en una forma geométrica simple, como un círculo, una línea, un rectángulo o un pentágono no es susceptible, como tal, de transmitir un mensaje que los consumidores puedan recordar, de forma que no lo considerarán como una marca (véase el asunto T-304/05, apartado 22).

Ejemplos de marcas denegadas

Signo	Productos y servicios	Justificación	Asunto
	Clase 33	El signo simplemente consiste en un pentágono normal, una figura geométrica simple. Se percibiría que la forma geométrica, en caso de que fuera la forma de la etiqueta, únicamente tiene un fin estético o funcional y no una función de origen.	Sentencia de 12/09/2007, T-304/05, «Pentágono»
	Clases 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35-39, 41-45	El signo se percibiría como una forma geométrica excesivamente simple, básicamente un paralelogramo. Para cumplir la función identificativa de una marca, el paralelogramo debería contener elementos que lo singularicen con respecto a otras representaciones de paralelogramos. Las dos características del signo son que está ligeramente inclinado hacia la derecha y que su base está ligeramente redondeada y alargada hacia la izquierda. El consumidor general no percibiría estos matices.	Sentencia de 13/04/2011, T-159/10, «Paralelogramo»
	Clases 14, 18, 25	El signo no presenta ningún aspecto que pueda recordar fácil e inmediatamente un público destinatario atento. Será percibido exclusivamente como un elemento decorativo, tanto si se trata de productos de la clase 14 como de los comprendidos en las clases 18 y 25.	Sentencia de 29/09/2009, T-139/08, «Representación de la mitad de una sonrisa de smiley»
	Clase 9	El signo consiste en un triángulo equilátero básico. La configuración invertida y el reborde en rojo del triángulo no le otorgan carácter distintivo. La impresión general que produce el signo es la de una mera figura geométrica que no transmite el mensaje de una marca a primera vista.	Registro internacional nº W01 091 415

Signo	Productos y servicios	Justificación	Asunto
	Clases 3, 18, 24, 43, 44	El signo se compone exclusivamente de una figura geométrica simple en color verde. Este color en concreto se utiliza de manera general y frecuente en publicidad y para la comercialización de productos y servicios debido a su capacidad para atraer sin transmitir ningún mensaje específico.	Sentencia de 09/12/2010, T-282/09, «Cuadrado verde»

Ejemplo de una marca aceptada

Signo	Productos y servicios	Justificación	Asunto
	Clases 35, 41	El signo es un diseño que presenta elementos triangulares yuxtapuestos. La impresión general que producen es mucho más compleja que la de una simple figura geométrica.	Marca comunitaria nº 10 948 222

2.2.8 Elementos figurativos comunes

La siguiente representación de una hoja de parra no resulta distintiva para el vino:



Asimismo, la siguiente representación de una vaca para productos lácteos no es distintiva:





Marca comunitaria nº 11 345 998, reivindicada para las clases 29 (leche, productos lácteos, etc.) y 35.

El signo anterior fue denegado, pues es común que se utilicen representaciones de vacas en relación con leche y productos lácteos. El hecho de que la marca consistiese en una fotografía «aérea» de una vaca no basta para conferir carácter distintivo al signo, pues las pequeñas alteraciones de un signo común no lo hacen distintivo. El mismo razonamiento podría aplicarse asimismo a productos relacionados como la «leche con cacao».

2.2.9 Signos tipográficos

Los signos tipográficos como el punto, la coma, el punto y coma, las comillas o el signo de exclamación no serán considerados por el público como una indicación de origen. Los consumidores los percibirán como un signo destinado a captar la atención del consumidor, pero no como un signo que indique un origen comercial. Análogo razonamiento es aplicable a los símbolos de monedas comunes, como €, £, \$. En función de los productos de que se trate, estos signos solo informan al consumidor de que un producto o servicio concreto se comercializa en dicha moneda.

Las siguientes marcas suscitaron objeciones:



Signo	Productos y servicios	Justificación	Asunto
	Clases 14, 18 y 25	El Tribunal General confirmó la conclusión de la Sala de Recurso en el sentido de que la marca solicitada carecía del grado suficiente de carácter distintivo. Simplemente consiste en un signo de puntuación sin características adicionales especiales que resulten inmediatamente perceptibles para los consumidores y se trata de un signo común frecuentemente utilizado en el mundo empresarial o en la publicidad. Dada la frecuencia de su uso, el consumidor pertinente percibirá el signo de exclamación como una publicidad de carácter meramente laudatorio o como algo para captar la atención (véase la sentencia de 30/09/2009, T-75/08, «!»).	Marca comunitaria nº 5 332 184
	Clases 29, 30, 31 y 32	El signo solicitado fue denegado, porque en el caso de los productos reivindicados (alimentos y bebidas), los porcentajes resultan particularmente importantes en relación con el precio. Por ejemplo, el signo de porcentaje indica claramente que existe una relación favorable coste/beneficio, porque el precio se ha reducido en un porcentaje determinado con respecto al precio habitual. Dicho signo porcentual en un círculo rojo también se emplea a menudo en rebajas, ofertas especiales, liquidaciones de inventario o productos sin marca baratos, etc. El consumidor considerará que el signo constituye un pictograma que transmite la información de que los productos reivindicados se venden a un precio rebajado (véase la resolución de 16/10/2008, R 998/2008-1, «Prozentzeichen»).	Marca comunitaria nº 5 649 256

2.2.10 Pictogramas

Los pictogramas son signos y símbolos básicos y sin ornamento, que se considera que tienen un valor puramente informativo o explicativo con respecto a los productos o servicios pertinentes. Ejemplo de ello son los signos que indican la forma de uso (como un dibujo de un teléfono en relación con servicios de entrega de pizzas a domicilio) o que transmiten un mensaje universalmente comprensible (como un tenedor y un cuchillo en relación con el suministro de comida).

Los pictogramas habitualmente utilizados, por ejemplo, una «P» blanca sobre un fondo azul para designar una plaza de aparcamiento (que podría suscitar objeciones con



arreglo al artículo 7, apartado 1, letra d)), o el dibujo de un helado para indicar que se vende helado en las cercanías, no tienen carácter distintivo en relación con los productos o servicios para los que se usan.

Signo	Justificación	Asunto
	<p>Habida cuenta del tipo de productos y servicios solicitados para las clases 9, 35, 36, 38 y 42 (por ejemplo, cajeros automáticos, servicios bancarios), el público percibirá el signo como una indicación útil o como flechas indicativas que muestran donde debe insertarse la tarjeta magnética en el cajero. La asociación de los triángulos y de los demás elementos de la marca solicitada entrañará que el público los perciba como flechas que indican una orientación. El consumidor se ve confrontado cotidianamente a este tipo de información práctica en todo tipo de lugares, como bancos, supermercados, estaciones, aeropuertos, aparcamientos, cabinas telefónicas, etc. (apartados 37 a 42).</p>	<p>Sentencia de 02/07/2009, T-414/07, «Una mano que sostiene una tarjeta con tres triángulos»</p>
 <p>Marca comunitaria nº 9 894 528 para productos de la clase 9</p>	<p>Este signo fue rechazado porque es idéntico al símbolo básico internacional de seguridad conocido como «alto voltaje» o «peligro, riesgo de electrocución». Fue inicialmente definido como tal por la norma ISO 3864 como símbolo estándar de alto voltaje, en el que el signo solicitado está contenido en un triángulo lo que denota que es un símbolo de peligro. Dado que dicho signo coincide con el signo internacional habitual que indica el riesgo de alto voltaje, fue denegado con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC.</p>	<p>Resolución de 21/09/2012, R 2124/2011-5, «Motivo de un rayo»</p>

2.2.11 Etiquetas comunes o no distintivas

Un signo figurativo puede constar de formas, dibujos o figuras que el público destinatario puede percibir como etiquetas desprovistas de carácter distintivo. También en ese caso, la motivación de la denegación radica en que dichos elementos figurativos no son aptos para causar una impresión en la mente del consumidor, pues son excesivamente simples y/o se usan habitualmente en relación con los productos y servicios reivindicados.

Véanse los siguientes ejemplos:

Signo	Justificación	Asunto
 <p>Marca comunitaria nº 4 373 403, solicitada como marca tridimensional que reivindicaba productos de la clase 16 (etiquetas adhesivas; etiquetas adhesivas para su uso con dispositivos de etiquetado manuales; y etiquetas (que no sean de material textil))</p>	<p>La marca solicitada «carece de carácter distintivo» y fue denegada con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC, pues es banal y ordinaria dado que puede relacionarse con las etiquetas adhesivas. El signo dice mucho sobre la naturaleza de los productos y muy poco o incluso nada sobre la identidad del fabricante (apartado 11).</p>	<p>Resolución de 22/05/2006, R 1146/2005-2</p>
 <p>Marca comunitaria nº 9 715 319 para productos de las clases 6, 7, 8, 9 y 20</p>	<p>La marca fue denegada, pues su silueta básica exclusivamente combinada con un color amarillo brillante no puede llevar a que los profesionales pertinentes y el público en general identifiquen los productos objeto de solicitud como procedentes de una empresa en particular. En este caso, el color amarillo puede percibirse como un adorno de los productos o como un medio para atraer la atención hacia dichos productos, sin aportar información específica o transmitir un mensaje concreto sobre la procedencia empresarial de los productos. Asimismo, como es sabido, el color amarillo brillante suele utilizarse comúnmente de forma funcional para una gran variedad de productos, por ejemplo, entre otras cosas, para incrementar la visibilidad de los objetos, subrayar algo o advertir. Por estos motivos, los consumidores pertinentes no reconocerán este color como una marca, sino que lo percibirán por su función decorativa o como una advertencia.</p>	<p>Resolución de 15/01/2013, R 444/2012-2, «Imagen de una etiqueta en color amarillo»</p>

Asimismo, las siguientes marcas también fueron denegadas:

 <p>Marca comunitaria nº 11 177 912 que reivindica productos de las clases 29, 30 y 31</p>	 <p>Marca comunitaria nº 11 171 279 que reivindica productos de las clases 29, 30 y 31</p>	 <p>Marca comunitaria nº 10 776 599 que reivindica, entre otros, productos de las clases 32 y 33</p>
---	---	---

En estos tres casos, tanto el color como la silueta de las etiquetas son bastante comunes. El mismo razonamiento se aplica a la representación estilizada de las frutas en el último de los tres casos. Asimismo, el citado elemento figurativo representa o al

menos alude claramente a los ingredientes de algunos de los productos reivindicados como, por ejemplo, zumos de frutas.

2.2.12 Marcas tridimensionales

2.2.12.1 Observaciones preliminares

El artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC no distingue entre diferentes tipos de marcas a la hora de determinar si una marca puede distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas (véase la sentencia de 05/03/2003, T-194/01, «Tableta ovoide», apartado 44). A efectos de la aplicación de dicho criterio uniforme a los distintos tipos de marcas debe efectuarse una distinción en función de la percepción del consumidor y de las condiciones del mercado.

Para los signos consistentes en la forma del propio producto no deben aplicarse criterios más estrictos de los aplicables a otros tipos de marcas, pero puede ser más difícil llegar a la conclusión de que tienen carácter distintivo, pues la percepción que el público destinatario tiene de dichas marcas no es necesariamente la misma que en el caso de una marca denominativa o figurativa (véase la sentencia de 07/10/2004, C-136/02 P, «Maglite», apartado 30).

Las marcas tridimensionales se pueden agrupar en tres categorías:

- formas que no guardan relación con los productos y servicios propiamente dichos;
- formas que consisten en la forma de los propios productos o de una parte de los productos;
- la forma del embalaje o del envase.

2.2.12.2 Formas que no guardan relación con los propios productos o servicios

Las formas que no guardan relación con los propios productos o servicios (por ejemplo, el hombrecillo de Michelin) suelen tener carácter distintivo.

2.2.12.3 Forma de los propios productos o formas relacionadas con los productos y servicios

La jurisprudencia desarrollada en relación con las marcas tridimensionales consistentes en la representación de la forma del propio producto también resulta pertinente para las marcas figurativas consistentes en representaciones bidimensionales del producto o de sus elementos (véase la sentencia de 14/09/2009, T-152/07, «Representación de un reloj»).

Cuando la forma coincide con la forma o con el envase de los productos objeto de solicitud, el examen debe efectuarse de acuerdo a las tres siguientes fases.

Primera fase: Análisis con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra e), del RMC

En principio, el examinador debe comprobar en primer lugar si existe uno de los motivos de denegación con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra e), del RMC, ya que

éstos no se pueden obviar a través del carácter distintivo adquirido. En lo que respecta a esta primera etapa, véase *infra* el apartado 2.5 «Formas con una función técnica esencial, un valor sustancialmente estético o derivada de la naturaleza de los productos».

Segunda fase: Identificación de los elementos de la marca tridimensional

En la segunda fase, el examinador debe comprobar si la representación de la marca tridimensional contiene **otros elementos**, como palabras o etiquetas, que doten de carácter distintivo a la marca. Con carácter general, cualquier elemento que sea distintivo por sí mismo dotará a la marca tridimensional de carácter distintivo siempre que sea perceptible en el momento de utilizar normalmente el producto. Ejemplos típicos son las palabras o los elementos figurativos, o las combinaciones de los mismos, que aparecen en la parte exterior de la forma y que permanecen claramente visibles, como las etiquetas de las botellas. Por consiguiente, incluso la forma habitual de un producto se puede registrar como marca tridimensional si sobre ella aparece una marca denominativa o una etiqueta que sean distintivas.

Sin embargo, elementos no distintivos o puramente descriptivos combinados con una forma habitual no otorgarán carácter distintivo a dicha forma (sentencia de 18/01/2013, T-137/12, «Forma de un vibrador», apartados 34 y 36).

Tercera fase: Criterios para determinar el carácter distintivo de la propia forma

Por último, debe comprobarse que se cumplan los criterios del **carácter distintivo de la propia forma**. El criterio básico es si la forma difiere tan significativamente de las formas básicas, comunes o esperadas que permite al consumidor identificar los productos únicamente por su forma y adquirir el mismo artículo otra vez si ha tenido una experiencia positiva con el producto. Un buen ejemplo de ellos son las verduras congeladas con forma de cocodrilo.

Se utilizarán los siguientes criterios al examinar el carácter distintivo de las marcas tridimensionales compuestas exclusivamente por la forma de los productos a los que se refieren:

- Una forma no posee carácter distintivo si se trata de una forma geométrica básica (véase la sentencia de 19/09/2001, T-30/00, «Pastillas rectangulares/rojo/blanco») o de una combinación de formas geométricas básicas (véase la resolución de 13/04/2000, R-263/1999-3).
- Para tener carácter distintivo, la forma debe diferir significativamente de la que espera el consumidor y de la norma o de los usos del ramo. Cuanto más se acerque la forma a la forma más probable que tendría el producto en cuestión, más verosímil será que dicha forma carezca de carácter distintivo (véase la sentencia de 08/04/2002, C-136/02 P, «Maglite», apartado 31).
- No basta con que la forma sea sólo una variante de una forma común o una variante de varias formas habituales en un campo en el que existe una enorme variedad de diseños (véanse las sentencias de 08/04/2002, C-136/02 P, «Maglite», apartado 32, y de 07/02/2002, T-88/00, «Maglite», apartado 37).
- El consumidor percibirá de este modo las formas funcionales o los rasgos de una marca tridimensional. Por ejemplo, en el caso de las pastillas detergentes,

las esquinas redondeadas evitan estropear la colada y las capas de otro color representan la presencia de diferentes ingredientes activos.

Aunque el público está acostumbrado a percibir una marca tridimensional como un signo identificador de la procedencia del producto, no ocurre necesariamente lo mismo cuando el signo es indiferenciable del propio producto. De ello se desprende que la apreciación del carácter distintivo no puede conducir a resultados diferentes en el caso de una marca tridimensional constituida por el aspecto del propio producto y en el de una marca figurativa constituida por la representación, fiel a la realidad, del mismo producto (sentencia de 19/09/2001, T-30/00, «Pastillas rectangulares/rojo/blanco», apartado 49).

A continuación se recoge una lista de formas de productos solicitadas y su análisis.

Signo	Justificación	Asunto
	<p>Las marcas figurativas que muestran una representación gráfica de una reproducción realista de los propios productos no son distintivas en relación con dichos productos. La representación de una pastilla para «productos para la colada y la vajilla en forma de pastillas» fue denegada. La forma, a saber, una pastilla rectangular, figura entre las formas geométricas de base y es evidente para un producto para lavadoras o para lavavajillas. Las esquinas ligeramente redondeadas de la pastilla no son percibidas por el consumidor medio como una particularidad de la forma de que se trata (sentencia de 19/09/2001, T-30/00, «Pastillas cuadradas/rojo/blanco», apartados 44 y 53). Ese mismo planteamiento ha sido confirmado en varias sentencias, incluida la sentencia de 04/10/2007, C-144/06 P, «Pastillas».</p>	<p>Sentencia de 19/09/2001, T-30/00, «Pastillas rectangulares/rojo/blanco»</p>
	<p>Esta forma fue denegada porque constituye una simple variante de una forma habitual para este tipo de productos, a saber, una linterna (apartado 31).</p>	<p>Sentencia de 08/04/2002, C-136/02 P, «Maglite»</p>
	<p>Esta forma fue denegada porque no difiere de manera significativa de la norma o de los usos del ramo. Aunque por norma general los productos de esta clase suelen ser alargados, existen en el mercado otras formas esféricas o redondeadas (apartado 29). La inclusión del elemento textual en letra pequeña «fun factory» no permite obviar que la forma global carece de carácter distintivo (apartado 36).</p>	<p>Sentencia de 18/01/2013, T-137/12, «Forma de un vibrador».</p>

Signo	Justificación	Asunto
	<p>El Tribunal de Justicia confirmó la denegación de este signo tridimensional, pues no era lo suficientemente diferente de las formas y colores utilizados habitualmente en el sector de los dulces y bombones. La combinación de elementos figurativos no lleva a aplicar los criterios de las marcas bidimensionales.</p>	<p>Sentencia de 06/09/2012, C-96/11 P, «Ratones de chocolate»</p>
	<p>Esta marca tridimensional consistente en un mango, solicitada para productos de la clase 8 (herramientas impulsadas manualmente utilizadas en agricultura, horticultura y silvicultura, incluidas tijeras de podar, podadoras, tijeras de setos, cizallas (herramientas manuales), fue denegada.</p>	<p>Sentencia de 16/09/2009, T-391/07, «Mango»</p>
Signo	Justificación	Asunto
	<p>El Tribunal confirmó la jurisprudencia sobre el carácter no distintivo de las marcas tridimensionales en la forma del producto o de su presentación. Aunque la forma ovalada tiene una compleja oquedad en la superficie, no puede considerarse una diferencia significativa con respecto a las formas de los productos de confitería disponibles en el mercado.</p>	<p>Sentencia de 12/12/2013, T-156/12 «Forma oval»</p>

Se aplican unos criterios análogos, *mutatis mutandis*, a las formas relacionadas con los servicios, por ejemplo, el dibujo de una lavadora para servicios de lavandería.

2.2.12.4 Forma del envase

La forma de las botellas o envases de los productos sigue los mismos criterios. La forma cuyo registro se solicita debe ser sustancialmente diferente de una combinación de elementos básicos o comunes y debe ser llamativa. También en lo que respecta a los envases, se deben tomar en consideración las características funcionales de un determinado elemento. Como en el ámbito de los envases y botellas los usos comerciales podrían ser diferentes para diversos tipos de productos, se recomienda efectuar una búsqueda de las formas que se encuentran en el mercado y elegir una categoría lo suficientemente amplia de los productos pertinentes (para apreciar el carácter distintivo de un envase de leche, debe efectuarse la búsqueda en relación con los envases de bebidas en general, véanse las conclusiones del Abogado General en el asunto C-173/04, «Standbeutel»).

Signo	Justificación	Asunto
	<p>La forma objeto de solicitud fue denegada porque se consideró que la forma del conejo de chocolate y el envoltorio dorado son fenómenos corrientes en el mercado que responden a los usos del sector en cuestión. Tras analizar los elementos individuales, es decir, la forma de un conejo, la lámina dorada y el lazo rojo con una campanilla, se consideró que tales elementos considerados separada o conjuntamente, carecían de carácter distintivo (apartados 44 a 47).</p>	<p>Sentencia de 24/05/2012, C-98/11 P, «Forma de un conejo de chocolate con lazo rojo»</p>
	<p>Se denegó el registro de esta marca, la representación de un envoltorio retorcido de caramelos (y no el propio producto) porque es «una forma de envoltorio de caramelos normal y tradicional y que hay numerosos caramelos acondicionados de esta forma en el mercado. Lo mismo se puede decir en relación con el color del envoltorio de que se trata, que es el marrón claro (caramelo) (apartado 56)». Este color no es infrecuente por sí mismo, y tampoco es infrecuente su uso para los envoltorios de caramelos (apartado 56). En consecuencia, el consumidor medio no percibirá que dicho envoltorio es, en sí mismo, una indicación del origen comercial del producto, sino que es un envoltorio de caramelo.</p>	<p>Sentencia de 10/11/2004, T-402/02, «Envoltorio de caramelo»</p>
	<p>El Tribunal General confirmó la denegación de la forma objeto de solicitud. El cuello alargado y el cuerpo aplanado de la botella no la alejan de la forma habitual de las botellas que se utilizan para los productos amparados por la marca solicitada, en particular, productos alimenticios, incluidos zumos, condimentos y productos lácteos. Asimismo, ni la largura del cuello y su diámetro ni la proporción entre la anchura y el espesor de la botella la singularizan de modo alguno (apartado 50). Por otro lado, aun cuando las curvas a los lados de la botella puedan considerarse distintivas, no bastan para modificar por sí solas la impresión de conjunto que produce la forma solicitada para alejarla de modo significativo de la norma o de los usos del ramo (apartado 53).</p>	<p>Sentencia de 15/03/2006, T-129/04, «Forma de una botella de plástico»</p>
Signo	Justificación	Asunto
	<p>Es habitual que las botellas tengan líneas y pliegues. El relieve superior no es suficientemente llamativo, pero se percibirá como un mero elemento decorativo. En conjunto, la combinación de los elementos no tiene un carácter suficientemente distintivo. El consumidor medio de los productos de la clase 32 no consideraría la forma como indicador del origen de los productos.</p>	<p>Sentencia de 19/04/2013 «Forma de una botella»</p>

Se aceptaron las formas que figuran a continuación:



Resolución de la Sala de Recurso de 04/08/1999, R 139/1999-1, «Botella Granini»



Sentencia de 24/11/2004, T-393/02, «Forma de frasco blanco y transparente»

El Tribunal General consideró que la botella que figura *supra* era inusual y permitía distinguir los productos reivindicados, a saber, *preparaciones para la colada y recipientes de plástico para productos líquidos*, de los que tienen otro origen comercial (apartado 47). El Tribunal General subrayó tres rasgos del frasco. En primer lugar, el recipiente es particularmente anguloso y sus ángulos, aristas y superficies le dan la apariencia de un cristal. En segundo lugar, el recipiente da una impresión monolítica dado que su tapón se integra en la imagen global. Por último, el recipiente es particularmente plano, lo que confiere al frasco una apariencia particular e inusual (apartado 40).

2.2.13 Marcas de motivo

Una marca figurativa puede considerarse una marca «de motivo» cuando se compone de un conjunto de elementos que se repiten periódicamente.

Las marcas de motivo pueden amparar todo tipo de productos y servicios. Sin embargo, en la práctica suelen solicitarse con mayor frecuencia en relación con productos como papel, telas, prendas de vestir, artículos de cuero, joyas, papel para empapelar, muebles, azulejos, neumáticos, productos para la construcción, etc., es decir, para productos que suelen reproducir motivos. En estos casos, el diseño no es más que la apariencia externa de los productos. A este respecto, procede señalar que aunque los patrones se representen en forma de etiquetas cuadradas o rectangulares, deben apreciarse como si cubrieran toda la superficie de los productos que son objeto de la solicitud.

También debe tenerse en cuenta que, cuando una marca de motivo reivindica productos tales como bebidas o sustancias líquidas en general, es decir, productos que suelen distribuirse y comercializarse en recipientes, la apreciación del dibujo debe efectuarse como si éste cubriera la superficie exterior del propio recipiente/envase.

De lo anterior se desprende que, por regla general, al analizar el carácter distintivo de un motivo, el examinador debe aplicar los mismos criterios que para las marcas tridimensionales constituidas por la apariencia del propio producto (véase la sentencia de 19/09/2012, T-329/10, «Motivo a cuadros negro, gris, beige y rojo oscuro»).

En cuanto a los servicios, los examinadores deben tener en cuenta que las marcas de motivo se utilizarán, en la práctica, en el papel con membrete y en la correspondencia, en las facturas, en las páginas web, publicidad, rótulos, etc.



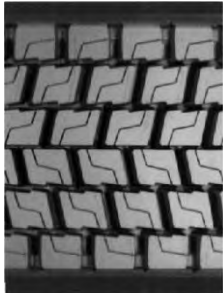

En principio, si un motivo es común, tradicional y/o típico, carecerá de carácter distintivo. Además, los motivos consistentes en dibujos básicos o simples también suelen estar desprovistos de carácter distintivo. El motivo de denegación radica en que dichos patrones o motivos no transmiten ningún «mensaje» que pueda contribuir a que éste sea recordado fácilmente por los consumidores. Paradójicamente, lo mismo sucede con los patrones compuestos por dibujos extraordinariamente complejos. En estos casos, la complejidad global del motivo no permite retener los detalles específicos de ese motivo (sentencia de 09/10/2002, T-36/01, «Textura de superficie de cristal», apartado 28). En efecto, en muchos casos el público objetivo percibirá el motivo como un elemento meramente decorativo.


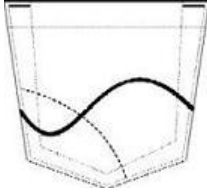
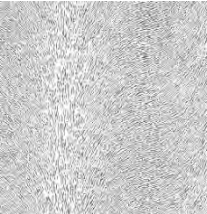
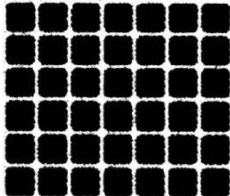
A este respecto, procede señalar que el consumidor medio no suele observar los objetos de forma analítica. Por consiguiente, la marca debe permitir al consumidor medio de los productos o servicios en cuestión, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, distinguir el producto en cuestión de los de otras empresas, sin efectuar un análisis o una comparación y sin prestar una atención especial (sentencias del Tribunal de Justicia de 12/02/2004, C-218/01, «Botella Perwoll», apartado 53, y de 12/01/2006, C-173/04, «Bolsas que se tienen en pie», apartado 29).

El hecho de que el motivo también pueda tener otras funciones y/o efectos constituye un argumento adicional para concluir que carece de carácter distintivo. Por el contrario, si un motivo es de fantasía, inusual o arbitrario, se aleja de la norma o de los usos del ramo o, con carácter general, puede ser fácilmente memorizado por los consumidores objetivo, suele ser merecedor de protección como marca comunitaria.

Como se ha señalado *supra*, el carácter distintivo de las marcas de motivo debe apreciarse en general en relación con los productos. No obstante, si se ha considerado que una marca de motivo carece de carácter distintivo para los productos que ampara, también estará desprovista de dicho carácter en relación con servicios que estén estrechamente vinculados a esos productos. Por ejemplo, un motivo de pespunte que carece de carácter distintivo para prendas de vestir y artículos de cuero también carecerá de carácter distintivo para los servicios minoristas relativos a dichos productos (véase, por analogía, la resolución de 29/07/2010, R 0868/2009-4, «Motivo de un bolsillo»). Las mismas consideraciones se aplicarían al motivo de una tela en relación con servicios como la *fabricación de telas*.

A continuación se incluye una lista no exhaustiva de ejemplos de marcas demotivo.

Signo	Justificación	Asunto
 <p>Marca comunitaria nº 8 423 841, solicitada como marca figurativa para las clases 18, 24 y 25</p>	<p>Los criterios aplicables a las marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto también son aplicables a las marcas figurativas constituidas por la apariencia del propio producto. En general, una marca consistente en un motivo decorativo simple y común no contiene ningún elemento que pueda atraer la atención del consumidor y no basta para indicar la procedencia u origen comercial de los productos o servicios. Esta marca de motivo se aplicaba a textiles y, por consiguiente, se consideró que incluía la apariencia del propio producto, dado que la marca se solicitó para las clases 18, 24 y 25.</p>	<p>Sentencia de 19/09/2012, T-326/10, «Motivo a cuadros en gris claro, gris oscuro, beige, rojo oscuro y marrón», apartados 47 y 48</p>
 <p>Marca comunitaria nº 8 423 501, solicitada como marca figurativa para las clases 18, 24 y 25</p>	<p>En este caso, al igual que en el anterior, el Tribunal General confirmó la denegación de la marca.</p>	<p>Sentencia de 19/09/2012, T-329/10, «Motivo a cuadros en negro, gris, beige y rojo oscuro».</p>
 <p>Marca comunitaria nº 5 066 535 solicitada como marca figurativa para la clase 12</p>	<p>Cuando la marca consista en una representación estilizada de los productos o servicios, el consumidor pertinente percibirá a primera vista únicamente una representación de una parte concreta o de la totalidad del producto. En este caso en el que la solicitud se refería a neumáticos, el consumidor pertinente percibirá la marca como una mera representación de los surcos del neumático y no como una indicación de la procedencia u origen comercial. El motivo es banal y la marca no puede cumplir su función de indicador de origen.</p>	<p>Marca comunitaria nº 5 066 535 registrada como marca figurativa en la clase 12 (neumáticos)-</p>
 <p>Marca comunitaria nº 9 526 261, solicitada como marca figurativa (serie de letras «V» estilizadas),</p>	<p>La marca fue denegada para las clases 18 y 25. Fue aceptada para la clase 16. Pese a que el signo estaba descrito como una «serie de letras 'V' estilizadas», lo más probable es que el público destinatario perciba el signo como una serie de pespuntos en zigzag o como una serie de figuras geométricas romboidales. En cualquier caso, el motivo es bastante banal, por lo que carece de todo carácter distintivo.</p>	<p>CMarca comunitaria nº 9 526 261, solicitada como marca figurativa (serie de letras «V» estilizadas), , que reivindicaba productos de las clases 16, 18, 25-</p>

Signo	Justificación	Asunto
 <p>Marca comunitaria nº 9 589 219, solicitada como marca figurativa para productos de la clase 9</p>	<p>El signo, solicitado para «placas multipocillo que pueden utilizarse en análisis químicos o biológicos que utilizan electroquimioluminiscencia para uso científico, en laboratorio o para investigación médica», fue denegado, pues no permite indicar la procedencia. La solicitud describía la marca como el motivo contenido en la parte inferior de los productos, y se consideró que el examinador estaba en lo cierto al declarar que, como no presentaba características llamativas, el consumidor no sería capaz de percibirlo más que como un mero adorno de los productos.</p>	<p>Resolución de 09/10/2012, R 412/2012-2, «Motivo de cuatro círculos del mismo tamaño»</p>
 <p>Marca comunitaria nº 6 900 898, que reivindica productos de las clases 18 y 25</p>	<p>Esta marca fue denegada, pues los respuntes en los bolsillos son comunes en el sector de la moda y este motivo en particular no contiene ninguna característica fácil de recordar o llamativa que pueda conferir un mínimo grado de carácter distintivo que permita al consumidor percibirla como algo más que un mero elemento decorativo.</p>	<p>Sentencia de 28/09/2010, T-388/09, apartados 19 a 27</p>
 <p>Marca comunitaria nº 3183068, solicitada como marca figurativa, que reivindica productos de las clases 19 y 21</p>	<p>La marca, que debía aplicarse a superficies de cristal, fue denegada con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC. Se alegó que el consumidor pertinente no estaba habituado a percibir motivos aplicados a superficies de cristal como una indicación del origen comercial y que el motivo se apreciaría como un medio funcional para garantizar la opacidad del cristal. Además, la complejidad y fantasía del motivo no bastan para conferirle carácter distintivo, son imputables a la naturaleza estética o decorativa del acabado y no permiten que los detalles del motivo puedan ser memorizados o retenidos sin percibir al mismo tiempo las características intrínsecas del producto.</p>	<p>Sentencia de 09/10/2002, T-36/01, «Superficie de una placa de cristal», apartados 26 a 28</p>
 <p>Marca comunitaria nº 10 144 848, solicitada como marca figurativa que reivindica productos de las clases 3, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 18, 20 y 21</p>	<p>La marca fue denegada porque está compuesta de elementos muy simples y constituye, en conjunto, un signo básico y banal. Para los productos reivindicados, como <i>paños de limpieza</i> y <i>toallitas antisépticas</i>, el signo solicitado puede representar su apariencia, en el sentido de que el material empleado puede tener esta estructura. El signo consiste en una mera repetición de cuadrados idénticos que no muestra ningún elemento o variación perceptible, en particular, en cuanto a la fantasía o en lo que respecta al modo de combinar los elementos, que permitirían distinguirlo de la representación habitual de otro motivo regular consistente en un cierto número de cuadrados. Ni la forma de cada cuadrado en particular ni la forma en la que están combinados constituyen rasgos inmediatamente perceptibles que llamarían la atención del consumidor y que le llevarían a considerar que este signo es distintivo.</p>	<p>Resolución de 14/11/2012, R 2600/2011-1, «Motivo de un patrón en blanco y negro»</p>

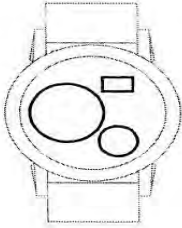

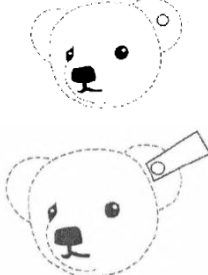
2.2.14 Marcas de posición

Las solicitudes de marcas de posición pretenden obtener protección efectiva para un signo consistente en elementos (figurativos, de color, etc.), colocados en una parte concreta de un producto y que guardan una proporción particular con respecto al tamaño del producto. La representación de la marca solicitada debe ir acompañada de una descripción que indique la naturaleza exacta del derecho de que se trata.

Los factores que deben ser tomados en consideración para examinar las marcas tridimensionales también resultan pertinentes para las marcas de posición. En particular, el examinador debe analizar si el consumidor pertinente será capaz de identificar un signo que sea diferente de la apariencia normal de los propios productos. Otra consideración importante a la hora de apreciar marcas de posición es si la colocación de la marca en los productos puede entenderse como una indicación de marca.

Procede tener en cuenta que, aunque se admita que el público destinatario puede prestar atención a los distintos detalles estéticos de un producto, ello no supone automáticamente que los perciban como una marca. En determinados contextos, y a la luz de la norma o de los usos de determinados ramos, una marca de posición puede llamar la atención como una característica independiente que se distingue del propio producto y que transmite un mensaje sobre la marca.

A continuación se incluyen ejemplos de la apreciación de marcas de posición:

Signo	Justificación	Asunto
	<p>En este asunto, el Tribunal General admitió a trámite una objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC. La descripción de la marca indicaba que «La marca consiste en la posición de campos geométricos y rectangulares en la esfera de un reloj». El Tribunal consideró que la marca no era independiente ni podía distinguirse de la forma o del diseño del propio producto y que los elementos posicionados no diferían de forma significativa de otros diseños existentes en el mercado.</p>	<p>Sentencia de 14/09/2009, T-152/07, «Representación de un reloj»</p>
	<p>En este asunto sobre calcetería que versaba sobre una coloración naranja en la puntera, el Tribunal General consideró que no existían pruebas que demostraran que la coloración en dicha parte del producto sería percibida con carácter general como una marca. Por el contrario, se entendió que este rasgo sería probablemente percibido como un adorno habitual en la norma o en los usos del ramo. Por consiguiente, se ratificó la objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC.</p>	<p>Sentencia de 15/06/2010, T-547/08, «Coloración naranja de la puntera de un calcetín»</p>
	<p>Los botones son elementos decorativos comunes en los muñecos de peluche. Un botón es una forma geométrica simple que no se desvía de la norma o las costumbres del sector. No es extraño colocar broches, anillos, cintas, lazos y bordados en las orejas de un peluche. En consecuencia, el público destinatario percibirá los dos signos objeto de la solicitud como elementos ornamentales, no como indicaciones del origen comercial.</p>	<p>Sentencias de 16/01/2014 T-433/12 y T-434/12</p>

2.3 Carácter descriptivo (artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC)

2.3.1 Observaciones generales

2.3.1.1 Concepto de carácter descriptivo

Deberá denegarse el registro de un signo por considerarlo descriptivo cuando tenga un significado que el público pertinente perciba como información sobre los productos y servicios objeto de la solicitud. Es el caso, en particular, cuando el signo aporta información, entre otras cosas, sobre la calidad, la cantidad, las características, el destino, el tipo y/o el tamaño de los productos o servicios. La relación entre el término y los productos y servicios debe ser suficientemente directa y concreta (sentencias de 20/07/2004, T-311/02, «LIMO», apartado 30 y de 30/11/2004, T-173/03, «NURSERYROOM», apartado 20), y concreta, directa e inmediata (sentencia de 26/10/2000, T-345/99, «TRUSTEDLINK», apartado 35). Si una marca es descriptiva, también es no-distintiva.

El artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC no se aplica a los términos que únicamente resultan sugerentes o alusivos en relación con determinadas características de los productos y/o servicios. A veces éstos se consideran referencias vagas o indirectas a los productos y/o servicios (sentencia de 31/01/2001, T-135/99, «CINE ACTION», apartado 29).

El interés público que subyace al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC, consiste en no crear derechos exclusivos sobre términos meramente descriptivos cuya utilización también podrían desear otros comerciantes. No obstante, no es necesario que el examinador demuestre que el solicitante o sus competidores ya utilizan el término de manera descriptiva. Por consiguiente, el número de competidores que podría verse afectado es completamente irrelevante. La consecuencia de lo anterior es que si una palabra es descriptiva en su significado común y corriente, no se podrá superar este motivo de denegación demostrando que el solicitante es la única persona que produce o es capaz de producir los productos en cuestión.

2.3.1.2 La base de referencia

La **base de referencia** es el significado corriente que el público destinatario atribuye a la palabra en cuestión. Tal significado podrá corroborarse con ayuda de **diccionarios**, ejemplos de uso descriptivo del término en sitios de **Internet** o deducirse claramente del **significado común** del término.

Para denegar el registro del signo, el examinador no deberá demostrar que la palabra como tal se encuentra en los diccionarios. En concreto, los diccionarios no recogen todas las posibles combinaciones relativas a un término compuesto. Lo importante es el significado normal y corriente. Asimismo, los términos utilizados en el ámbito de una terminología especializada para designar las características pertinentes de los productos y servicios se considerarán descriptivos. En tales casos, no es necesario probar que el significado del término resulta inmediatamente perceptible por los consumidores destinatarios de los productos y servicios. Basta con que el término se pretenda utilizar o pueda ser entendido por una parte del público destinatario como una descripción de los productos o servicios o como una característica de éstos (véase la sentencia de 17/09/2008, T-226/07, «PRANAHAUS», apartado 36).

En lo que respecta a las referencias de base, idiomáticas o contenidas en diccionarios, se aplicarán los siguientes principios:

- Se denegará el signo si es descriptivo en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea, independientemente del tamaño o de la población del país en cuestión.
- Sólo se efectúan comprobaciones sistemáticas de idiomas para las lenguas oficiales de la Unión Europea. Sin embargo, si existen pruebas convincentes de que un determinado término tiene un significado en una lengua que no sea una lengua oficial de la Unión, que comprenda una proporción significativa del público destinatario en al menos una parte de la Unión Europea, dicho término también deberá ser denegado, con arreglo al artículo 7, apartado 2, del RMC (véase la sentencia de 13/09/2012, T-72/11, «Espetec», apartados 35 y 36). Por ejemplo, el término HELLIM es la traducción al turco de la palabra «Halloumi», que es un tipo de queso. Dado que el turco es lengua oficial en Chipre, es un idioma que parte de la población de Chipre comprende y habla y, por consiguiente, el consumidor medio chipriota podría entender que HELLIM es un término descriptivo para queso (véase la sentencia de 13/06/2012, T-534/10, «HELLIM/HALLOUMI»).

Los elementos de prueba pueden proceder de los conocimientos personales de un examinador en particular, o constar en observaciones de terceros o estar incluidos en la documentación aportada en apoyo de solicitudes de anulación.

- Una búsqueda en Internet también es un medio de prueba válido del significado descriptivo, especialmente en el caso de neologismos, tecnicismos o términos de jerga, pero se deben valorar cuidadosamente las pruebas para averiguar si la palabra se usa realmente de forma descriptiva, ya que a menudo la diferencia entre el uso descriptivo y el uso de la marca en Internet resulta vaga e Internet contiene una enorme cantidad de información que carece de estructura y que no está contrastada.
- La objeción debe explicar de forma inequívoca a qué lengua o lenguas se refiere, qué hace aplicable el motivo de denegación al menos al Estado miembro en el que esta lengua sea la lengua oficial o una de las lenguas oficiales, y excluye la aceptación de la solicitud de transformación en relación con dicho Estado miembro (véase la regla 45, apartado 4, del REMC).

El artículo 7, apartado 1, letra c), se aplica también a las transliteraciones. En particular, las transliteraciones en caracteres latinos de palabras griegas deben tratarse, a efectos de examinar los motivos de denegación absolutos, igual que las palabras escritas en caracteres griegos, y viceversa (sentencia de 16 de diciembre de 2010, T-281/09, «CHROMA», apartado 34). Esto se debe a que los consumidores hablantes de griego conocen el alfabeto latino. Lo mismo cabe decir del alfabeto cirílico, utilizado en la UE por los búlgaros, familiarizados también con los caracteres latinos.

2.3.1.3 Características mencionadas en el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC

Especie de productos y servicios

Incluye los propios productos o servicios, es decir, su tipo o su naturaleza. Por ejemplo, «banco» para servicios financieros, «Perlé» para vinos y vinos espumosos (sentencia de 01/02/2013, T-104/11, «Perle») o «Universaltelefonbuch» para guías telefónicas internacionales (sentencias de 14/06/2001, T-357/99 y T-358/99, «Universaltelefonbuch») o partes integrantes o componentes de los productos (sentencia de 15/01/2013, T-0625/11, «ecoDoor», apartado 26).

Calidad

Incluye tanto términos laudatorios, que se refieren a una calidad superior de los correspondientes productos, como a la calidad intrínseca de los mismos. Abarca términos como «light», «extra», «fresh» o «hyper light» para productos de muy bajo contenido en calorías (resolución de 27/06/2001, R 1215/00-3, «HYPERLITE»). Asimismo, algunas cifras pueden aludir a la calidad de un producto, como «2000» se refiere al tamaño de un motor o «75» a la potencia (kW) del motor.

Cantidad

Incluye indicaciones sobre la cantidad en la que se venden normalmente los productos, como «caja de seis» para la cerveza, «un litro» para las bebidas, «100» (gramos) para las barras de chocolate. Sólo cuentan las medidas de cantidad que tengan alguna relevancia comercial y no todas las hipotéticamente posibles. Por ejemplo, sería aceptable 99.999 para plátanos.

Destino

El destino es la función de un producto o servicio, el resultado que se espera de su uso o, en términos más generales, el uso para el que está previsto el producto o servicio. Un ejemplo es «Trustedlink» para los productos y servicios del sector informático que tienen por objeto garantizar la seguridad (fiabilidad) de un enlace (sentencia de 26/10/2000, T-345/99, «Trustedlink»). Entre los ejemplos de marcas desestimadas por este motivo está «THERAPY» para los instrumentos de masaje (resolución de 08/09/1999, R 0144/1999-3, «THERAPY»), y «SLIM BELLY» para aparatos de mantenimiento físico, actividades deportivas, servicios médicos y de cuidado y belleza corporal (sentencia de 30/04/2013, T-61/12, «Slim belly»). Esta objeción también se aplica a los accesorios: Un término que describe el tipo de productos también describe el destino que se da a los accesorios relacionados con tales productos. Por consiguiente, «New Born Baby» suscita una objeción para los accesorios de muñecas y «Rockbass» (bajo de rock») para los accesorios de guitarras de rock (sentencia de 08/06/2005, T-315/03, «Rockbass» (recurso C-301/05 P sobreseído)).

Valor

Abarca tanto el precio (elevado o reducido) como el valor en términos de calidad. Por consiguiente, incluye no sólo expresiones como «extra» o «top», sino también

expresiones como «barato» o «más por su dinero». También se refiere a las expresiones que indican, en el lenguaje común, productos de calidad superior.

Origen geográfico

Véase el apartado 2.3.2.6 *infra* titulado Apreciación de los términos geográficos.

Época de obtención del producto o de la prestación del servicio

Abarca expresiones relativas a la época en que se prestan los servicios, tanto expresamente («noticias de la tarde» o «24 horas») como de forma habitual (24/7). También incluye el momento en que se obtienen los productos, si ello reviste alguna importancia para los mismos (como vendimia tardía para el vino). Para el vino, la cifra «1998» indicaría la cosecha y, por consiguiente, sería pertinente, pero no para el chocolate.

Otras características

Cubre otras características de los productos o servicios e indica simplemente que la lista anterior de subcategorías con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC, se ofrece únicamente a modo de ejemplo. En principio, cualquier característica relativa a los productos y servicios debe conducir a la denegación del registro con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC. Carece de pertinencia que las características de los productos o servicios que puedan describirse sean esenciales o accesorias desde el punto de vista comercial o que existan sinónimos que permitan describir las mismas características (sentencias de 12/02/2004, C-363/99, «Postkantoor», apartado 102 y de 24/04/2012, T-328/11, «EcoPerfect», apartado 41).

Ejemplos de «otras características»

- el contenido de los productos o servicios reivindicados: véase el apartado 2.3.2.7 *infra* titulado Productos o servicios que pueden referirse a contenido);
- la identificación del consumidor final: «*children*» o «ellos» (sentencia de 27/02/2002, T-219/00, «Ellos») para *prendas de vestir*.

Además, un término puede ser objeto de denegación con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), cuando las características que indica el signo implican valoraciones subjetivas (por ejemplo, la palabra DELICIOSO referida a alimentos) o requieren mayor concreción.

Como estableció el Abogado General Jacobs:

Puede pensarse inmediatamente en muchos otros ejemplos de características generales que pueden necesitar una mayor concreción antes de que el consumidor pueda saber con certeza a qué se está haciendo referencia, pero que, no obstante, constituyen claramente características del producto en cuestión. Por ejemplo, el hecho de calificar un producto de natural designa ciertamente una de sus características, pero el consumidor tendrá dudas en cuanto a la naturaleza exacta de tal característica, a menos que se den más detalles. En realidad, es relativamente difícil encontrar

indicaciones que puedan servir para designar características que, en alguna medida, no requieran una mayor concreción (resaltado añadido).

(Véanse, por ejemplo, las Conclusiones del Abogado General Jacobs de 10/04/2003, C-191/01 P, «Doublemint», apartado 43.)

2.3.2 Marcas denominativas

2.3.2.1 Una palabra

Los términos descriptivos son aquellos que consisten meramente en información sobre las características de los productos y servicios. Esto significa que los términos descriptivos no pueden desempeñar la función de marca. En consecuencia, el motivo de denegación se aplica independientemente de si un término ya es utilizado por otros competidores de modo descriptivo en relación con los productos y servicios en cuestión.

En particular, una palabra es descriptiva si, tanto para el público en general (si los productos se dirigen a este último) como para un público especializado (independientemente del hecho de que los productos también se dirijan al público en general), la marca tiene un significado descriptivo:

- El término «RESTORE», resulta descriptivo para *instrumentos y aparatos quirúrgicos y médicos, stents, catéteres y cables guía* (sentencia de 17/01/2013, C-21/12 P, «Restore»).
- «CONTINENTAL» es descriptivo para *animales vivos, en particular, perros y para cuidado y cría de perros, en particular, cachorros y animales de cría*. En efecto, la palabra «Continental» indica una raza de bulldog (sentencia de 17/04/2013, T-383/10, «Continental»).

Por otra parte, como ya se ha visto, también suscitan objeciones los términos que describen características deseables de los productos y servicios.

No obstante, es importante distinguir los términos laudatorios que describen, aunque de forma general, características deseables de los productos y servicios, como ser baratos, prácticos, de calidad superior, etc., que están excluidos del registro, de los términos laudatorios en un sentido más amplio, es decir, que se refieren a connotaciones positivas o al comprador o al productor de los productos sin referirse específicamente a los productos y servicios en cuestión.

No es descriptiva:

- «Bravo», pues no está claro quién dice «Bravo» a quién ni lo que se elogia (sentencia de 04/10/2001, C-517/99).

2.3.2.2 Combinaciones de palabras

Por regla general, la mera combinación de elementos, descriptivos de las características de los productos o servicios, es a su vez descriptiva de dichas

características. El mero hecho de unir tales elementos sin introducir ninguna modificación inusual, en particular de tipo sintáctico o semántico, sólo puede dar como resultado una marca descriptiva. No obstante, si debido al carácter inusual de la combinación en relación con dichos productos o servicios, una combinación crea una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de las indicaciones suministradas por los elementos que lo componen, se considerará que dicha combinación prevalece sobre la suma de dichos elementos (sentencia de 12/02/2004, C-265/00, «BIOMILD», apartados 39 y 43). Los conceptos «carácter inusual de la combinación», «impresión suficientemente distante» y «de forma que prevalezca sobre la suma de dichos elementos» han de interpretarse en el sentido de que el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC, no es de aplicación cuando los dos elementos descriptivos se combinan de forma imaginativa.

Se denegó el registro en los siguientes casos:

- «BIOMILD» para yogur suave y orgánico (sentencia de 12/02/2004, C-265/00).
- «Companyline» para seguros y cuestiones financieras (sentencia de 19/09/2002, C-104/00 P).
- «Trustedlink» para software para comercio electrónico, servicios de consultoría empresarial, servicios de integración de software y servicios de formación sobre tecnologías y servicios de comercio electrónico (sentencia de 26/10/2000, T-345/99).
- «CINE COMEDY» para la difusión de programas de radio y de televisión, producción, exhibición y alquiler de películas, cesión, transmisión, alquiler y otros derechos de explotación sobre películas (sentencia de 31/01/2001, T-136/99).
- «TELE AID» para dispositivos electrónicos que transmiten voz y datos, servicios de reparación para automóviles y vehículos, explotación de una red de telecomunicaciones, servicios de grúa y de salvamento y servicios electrónicos empleados para determinar la posición de vehículos (sentencia de 20/03/2002, T-355/00).
- «QUICK-GRIP» para herramientas manuales, abrazaderas y partes y piezas para todos esos productos (auto de 27/05/2004, T-61/03).
- «TWIST & POUR» para recipientes portátiles de plástico vendidos como parte integral de una pintura líquida con un dispositivo de almacenamiento y aplicación (sentencia de 12/06/2007, T-190/05).
- «CLEARWIFI» para servicios de telecomunicaciones, concretamente acceso de gran velocidad a redes informáticas y de telecomunicaciones (sentencia de 19/11/2009, T-399/08).
- «STEAM GLIDE» para planchas eléctricas, planchas planas eléctricas, planchas eléctricas para la ropa, piezas y accesorios de esos productos (sentencia de 16/01/2013, T-544/11).
- «GREEN CARBON» para caucho regenerado, en particular, materiales carbonosos reciclados, en particular materiales rellenos de plástico, elastómero o caucho obtenidos de neumáticos pirolizados o compuestos de caucho en los que se han utilizado tales materiales de relleno (sentencia de 11/04/2013, T-294/10).

Del mismo modo, las combinaciones del prefijo «EURO» con términos puramente descriptivos debe denegarse cuando el elemento «EURO» refuerza el carácter descriptivo de la marca en su conjunto o cuando existe un vínculo razonable entre este término y los productos o servicios en cuestión. Lo expuesto se ajusta a la sentencia de 07/06/2001, T-359/99, «EUROHEALTH».

El incumplimiento de las reglas gramaticales no impide que una combinación de palabras pueda considerarse una indicación descriptiva (sentencia de 16/12/2008, T-335/07 «PATENTCONSULT», apartado 22).

Para combinaciones formadas por sustantivos y adjetivos, se debe examinar si el significado de la combinación cambia en caso de invertirse el orden de sus elementos. Por ejemplo, «Vacations direct» (no registrable, resolución de 23/01/2001, R 33/2000-3) es equivalente a «Direct vacations», mientras que «BestPartner» no es lo mismo que «PartnerBest».

El mismo razonamiento se aplica a las palabras formadas por la combinación de un adjetivo y un verbo. En consecuencia, la palabra «ULTRAPROTECT» debe considerarse descriptiva para los preparados esterilizantes y sanitarios, aunque esté formada por la combinación (incorrecta desde el punto de vista gramatical) de un adjetivo (ULTRA) y un verbo (PROTECT), ya que su significado sigue entendiéndose con claridad (resolución de 03/06/2013, R 1595/2012-1).

Además, debe tenerse en cuenta que en el mundo de la publicidad, los artículos definidos y los pronombres (EL, LA, TE, etc.), las conjunciones (O, Y, etc.) o las preposiciones (DE, PARA, etc.) suelen omitirse. Por tanto, la ausencia de estos elementos gramaticales puede no ser siempre suficiente para que la marca tenga un carácter distintivo.

Por último, las combinaciones compuestas por palabras de dos lenguas diferentes pueden suscitar objeciones, siempre que los consumidores comprendan el significado de ambos términos sin gran dificultad.

2.3.2.3 Escritura incorrecta y omisiones

Una escritura incorrecta no modifica necesariamente el carácter descriptivo de un signo. En primer lugar, es posible que las palabras se escriban de forma incorrecta debido a la influencia de otro idioma o de la ortografía de una palabra en territorios ajenos a la Unión Europea, como el inglés americano, las jergas o el deseo de hacerlas más modernas. Ejemplos de signos que han sido denegados:

- «XTRA» (resolución de 27/05/1998, R 0020/1997-1)
- «XPERT» (resolución de 27/07/1999, R 0230/1998-3)
- «EASI-CASH» (resolución de 20/11/1998, R 0096/1998-1)
- «LITE» (sentencia de 27/02/2002, T-79/00)
- «RELY-ABLE» (sentencia de 30/04/2013, T-640/11).

Asimismo, los consumidores comprenderán, sin mayor esfuerzo mental, la «@» como una letra «a» y el signo «€» como una letra «e». Los consumidores sustituirán los números concretos por palabras, por ejemplo «2» como «to» (*por*) y «4» como «for» (*para*).

Por otra parte, si la escritura incorrecta resulta simplemente imaginativa y/o llamativa o cambia el significado de la palabra (aceptado: «MINUTE MAID», marca comunitaria nº 2091262, (en lugar de «Minute made»)), el signo puede registrarse.

Por regla general, la escritura incorrecta atribuye al signo un grado suficiente de carácter distintivo cuando:

- es sorprendente, inesperada, inusual, arbitraria y/o
- puede modificar el significado del elemento verbal o requiere un mínimo de esfuerzo de interpretación por parte del consumidor para relacionarla de forma directa e inmediata con el término al que presuntamente hace referencia.

Se denegaron las siguientes marcas.

Signo	Justificación	Asunto
<p>ACTIVMOTION SENSOR</p> <p>Marca comunitaria nº 10 282 614 que reivindica productos de la clase 7 (equipos de limpieza de piscinas y spas, en particular, barredoras, aspiradores y sus piezas)</p>	<p>La marca simplemente consiste en «ACTIV» una escritura claramente incorrecta de la palabra «ACTIVE», «MOTION» y «SENSOR». Combinadas, las palabras forman una combinación perfectamente comprensible y llanamente descriptiva, y por consiguiente fue denegada.</p>	<p>Resolución de 06/08/2012, R 716/2012-4, «ACTIV MOTION SENSOR», apartado 11.</p>
<p>XTRAORDINARIO</p> <p>Registro Internacional que designa la UE nº 930 778, que reivindica productos de la clase 33 (tequila)</p>	<p>Este término no existe pero se asemeja mucho al adjetivo en español «extraordinario». Los consumidores españoles y portugueses percibirían el signo como una escritura incorrecta de una palabra que significa «notable», «especial», «espectacular», «soberbio» o «maravilloso» y, como tal, atribuirían un significado descriptivo al signo.</p>	<p>Resolución de 08/03/2012, R 2297/2011-5, «Xtraordinario», apartados 11 y 12.</p>

Por otra parte, las siguientes marcas fueron **registradas**:

Signo	Justificación	Asunto
<p>LINQ</p> <p>Marca comunitaria nº 1 419 415 que comprende productos y servicios de las clases 9 y 38</p>	<p>Esta palabra es un término inventado que no figura en ningún diccionario conocido, y no se acreditó que dicha palabra constituyera una escritura incorrecta habitual de un término que se utilizase en los círculos comerciales de interés del solicitante. Por otra parte, dado que la palabra es corta, la letra final «Q» se percibirá como peculiar de modo que la escritura de fantasía resulta evidente.</p>	<p>Resolución de 04/02/2002, R 9/2001-1, «LINQ», apartado 13.</p>

Signo	Justificación	Asunto
<p style="text-align: center;">LIQID</p> <p>Marca comunitaria nº 5 330 832 que inicialmente cubría productos de las clases 3, 5 y 32</p>	<p>En esta marca denominativa, la combinación «QI» es muy común en la lengua inglesa, pues la letra «Q» suele ir seguida de una «U». La impactante escritura incorrecta de la palabra «liquid» permite, incluso a un consumidor apresurado, percibir la peculiaridad de la palabra «LIQID». Además, esta escritura no sólo afectaría a la impresión visual producida por el signo, sino también a la auditiva, pues el signo solicitado se pronunciaría de forma distinta a la palabra «liquid».</p>	<p>Resolución de 22/02/2008, R 1769/2007-2, «LIQID», apartado 25.</p>

2.3.2.4 Abreviaturas y acrónimos

Las abreviaturas de términos descriptivos son en sí mismas descriptivas si se han utilizado realmente de ese modo y el público pertinente, general o especializado, las identifica con el término descriptivo completo. El mero hecho de que una abreviatura se derive de un término descriptivo no basta.

Los siguientes signos fueron denegados porque el significado descriptivo para el público pertinente podía demostrarse claramente:

- «SnTEM» (sentencia de 12/01/2005, T-367/02 a T-369/02)
- «TDI» (sentencia de 03/12/2003, T-16/02 (recurso C-82/04 P admitido))
- «LIMO» (sentencia de 20/07/2004, T-311/02)
- «BioID» (sentencia de 05/12/2002, T-91/01 (mediante el recurso C-37/03 P se anuló la sentencia del Tribunal General y la resolución de la segunda Sala de Recurso)).

Es preciso tener en cuenta que las bases de datos de Internet, como «Acronym Finder» se deben utilizar como base de referencia con gran cautela. Es preferible utilizar libros técnicos de referencia o las obras científicas de divulgación, por ejemplo, en el ámbito de la informática. Por otra parte, el uso de la abreviatura por un determinado número de operadores en el sector de que se trata en Internet basta para acreditar el uso efectivo de dicha abreviatura.

Los signos compuestos por un acrónimo independiente y no descriptivo que precede o sigue una combinación de elementos verbales descriptivos suscitarán objeciones por ser descriptiva cuando el público destinatario los perciba simplemente como una expresión combinada con una abreviatura de dicha combinación de palabras, por ejemplo «Multi Markets Fund MMF». Ello se debe a que el acrónimo y la combinación de palabras sirven para explicitarse recíprocamente y para subrayar el vínculo que existe entre los mismos (sentencias de 15/03/2012, C-90/11 y C-91/11, «Natur-Aktien-Index / Multi Markets Fund», apartados 32 y 40). Será así incluso cuando el acrónimo no refleje los meros «elementos accesorios» de la combinación de palabras, como artículos, preposiciones, signos de puntuación, como por ejemplo en los siguientes casos:

- «NAI – Der Natur-Aktien-Index»
- «The Statistical Analysis Corporation – SAC»

Aunque la norma anterior abarca la mayoría de los casos, no todos los supuestos de combinaciones de elementos verbales descriptivos yuxtapuestos a una abreviatura de

dicha combinación se considerarán descriptivos en su conjunto. Ejemplo de ello son los casos en los que el público destinatario no percibe de forma inmediata el acrónimo como una abreviatura de la combinación de elementos verbales descriptiva, sino como un elemento distintivo que hará del signo en su conjunto más que la suma de sus partes, como en el siguiente ejemplo:

- «The Organic Red Tomato Soup Company – ORTS».

2.3.2.5 Eslóganes

Un eslogan suscitará objeciones con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC si transmite de forma directa información sobre el tipo, calidad, destino u otras características de los productos o servicios.

Los criterios establecidos en la jurisprudencia para apreciar si un eslogan es o no descriptivo son idénticos a los aplicados a las marcas denominativas que únicamente contienen un elemento (sentencia de 06/11/2007, T-28/06, «VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN», apartado 21). No es adecuado aplicar a los eslóganes criterios más estrictos que los aplicados a otro tipo de signos, en particular, teniendo en cuenta que el término «eslogan» no se refiere a una subcategoría especial de signos (sentencia de 12/07/2012, C-311/11 P, «WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH», apartados 26 y 40).

Ejemplo de un eslogan descriptivo

- Una solicitud referida a la clase 9 (*sistemas de navegación por satélite, etc.*) para «FIND YOUR WAY», (resolución de 18/07/2007, R 1184/2006-4) suscitó objeciones con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del RMC. La expresión FIND YOUR WAY en relación con los productos objeto de solicitud de la clase 9 tiene el claro propósito de informar al consumidor pertinente de que los productos de la parte recurrente ayudan a los consumidores a identificar ubicaciones geográficas para encontrar su camino. El mensaje que transmite el signo solicitado se refiere de forma directa al hecho de que los consumidores encontrarán el trayecto para viajar de un lugar a otro cuando utilicen los productos de que se trata.
- «BUILT TO RESIST» sólo puede tener un único significado en relación con *papel, artículos de papelería y artículos de oficina* de la clase 16, *cuero, cuero de imitación, artículos de viaje no incluidos en otras clases y guarnicionería* de la clase 18 y *prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería* de la clase 25, en particular, que los productos se han fabricado para durar y que, por consiguiente, son resistentes al uso y desgaste (sentencia de 16/09/2009, T-80/07, «BUILT TO RESIST», apartados 27 y 28).

2.3.2.6 Indicaciones geográficas

Un término geográfico se refiere a cualquier nombre de un lugar, por ejemplo un país, región, ciudad, lago o río. Esta lista no es exhaustiva. Las formas adjetivadas no difieren lo suficiente del término geográfico original como para que el público destinatario piense en otra cosa que en el término geográfico (sentencia de 15/10/2003, T-295/01, «OLDENBURGER», apartado 39). Por ejemplo, «alemán» se percibirá como referido a Alemania y «francés» seguirá percibiéndose como referido a

Francia. Asimismo, los términos anticuados como «Ceilán», «Bombay» o «Birmania» entran dentro del ámbito de este concepto sólo en caso de que se usen aún de forma habitual o los consumidores los entiendan como una designación de origen.

En este apartado el concepto «término geográfico» se emplea de manera que abarca **cualquier** indicación geográfica de una solicitud de marca comunitaria, mientras que las expresiones «indicación geográfica protegida» y «denominación de origen» o «indicación de procedencia» se utilizan **exclusivamente** en el contexto de la legislación específica que las protege.

Si la marca contiene otros elementos no descriptivos o distintivos, se deberá examinar si la combinación (de la marca en su conjunto) es registrable del mismo modo que en otros casos en que se unen elementos descriptivos y elementos distintivos o no descriptivos (véase *infra* en el apartado 2.3.4, Carácter figurativo mínimo).

Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas por los Reglamentos UE específicos en la materia se tratan en la sección relativa al Artículo 7, apartado 1, letras j) y k).

Apreciación de los términos geográficos

Como en el caso de todos los demás términos descriptivos, el criterio es si el término geográfico describe características objetivas de los productos y servicios. La apreciación debe realizarse en relación con los productos y servicios que se reivindican y a la percepción del público interesado. El carácter descriptivo del término geográfico puede referirse a:

- el lugar de producción de los productos;
- el contenido del producto (por ejemplo, la ciudad o la región sobre la que versa una guía de viajes);
- el lugar en que se prestan los servicios,
- el tipo de cocina (para restaurantes).

El primer paso para analizar el término geográfico consiste en determinar si el público destinatario lo entiende como tal. En la mayoría de los casos, esta noción se determinará tomando como base a un consumidor normalmente informado y con conocimientos suficientes que no sea un especialista en geografía.

El segundo paso es determinar si el término geográfico objeto de solicitud designa un lugar que presenta actualmente, para el público destinatario, un vínculo con los productos o servicios reivindicados, o si es *razonable contar con que, en el futuro, pueda crearse tal vínculo* (sentencia de 04/05/1999, C-108/97 y C-109/97, «Chiemsee», apartado 31). En otras palabras, el término geográfico no sólo debe entenderse como término sugerente o de fantasía. Por ejemplo, aunque Polo Norte y Mont Blanc son términos geográficos conocidos, en el contexto de los helados o de los coches deportivos, ninguno de los dos términos se podría entender como un posible lugar de producción, sino meramente como un término sugerente o de fantasía. Lo mismo ocurre con los nombres de ciudades de moda para productos y servicios, que no tienen nada que ver con el motivo por el que tales ciudades son conocidas («Hollywood» para *chicle*), o los nombres de algunos barrios de moda o calles comerciales («Champs Élysées» para *agua embotellada*, «Manhattan» para *tomates*, «Denver» para *equipos de iluminación* o «Port Louis» para *textiles*).

Por otra parte, existen algunos términos geográficos que pueden denegarse exclusivamente debido a su amplio renombre y fama por la elevada calidad de sus productos o servicios. En tal caso no es preciso efectuar un análisis detallado de ese vínculo (sentencia de 15/12/2011, T-377/09, «Passionately Swiss», apartados 43 a 45). Por ejemplo, «Milano» debería rechazarse para *ropa*, «Zürich» para *servicios financieros* e Islas Canarias para *servicios turísticos*.

En lo que respecta a *posibilidad futura de vinculación*, la denegación del registro con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC no puede basarse exclusivamente en el hecho de que los productos o servicios puedan producirse o prestarse teóricamente en el lugar designado por el término geográfico objeto de solicitud (sentencia de 08/07/2009, T-226/2008, «ALASKA»).

Por el contrario, debe evaluarse el grado de familiaridad del público destinatario con el término geográfico, las características del lugar que designa y la categoría de productos o servicios (sentencia de 4 de mayo de 1999, C-108/97 y C-109/97 «Chiemsee», apartados 32 y 37).

En particular, la evaluación debe tener en cuenta la relevancia del origen geográfico de los productos de que se trata, los usos del ramo en la utilización de nombres geográficos para indicar el origen de los productos o referirse a determinados criterios cualitativos y objetivos de los productos.

Para los productos agrícolas o las bebidas (agua mineral, cerveza), los nombres geográficos a menudo suelen referirse al lugar de producción. No obstante, éste puede no ser el caso en todos los Estados miembros y dependerá del tamaño del lugar o la zona (sentencia de 15/10/2003, T-295/01, «OLDENBURGER»). En este apartado, los nombres geográficos mencionados no son indicaciones geográficas protegidas ni denominaciones de origen protegidas.

En lo que se refiere a los productos textiles y de cuidado corporal, conviene determinar si existe una producción real de tales productos y si este hecho es conocido por el público destinatario a escala nacional o internacional. No obstante, este requisito no debe confundirse con el renombre de una indicación geográfica como tal y no cumple necesariamente la condición de que exista un vínculo entre el término geográfico y los productos o servicios de que se trata (sentencia de 15/10/2008, T-230/06, «Port Louis», apartados 28 a 35).

En caso de duda es recomendable consultar a un nacional del Estado miembro respectivo.

Los principios anteriores se aplican también a los nombres de países.

Por último, el mero hecho de que un término geográfico sea utilizado por un solo productor no basta para obviar la objeción, aunque será un argumento importante que habrá que tomar en consideración para el examen del carácter distintivo adquirido.

2.3.2.7 Términos que describen el contenido de productos o servicios.

Cuando una marca consista exclusivamente en una palabra que describa lo que puede ser la esencia o el contenido de los productos o servicios de que se trate, suscitará objeciones con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC. Los términos

comúnmente conocidos y susceptibles de ser asociados por el público destinatario con una cosa, producto o actividad en particular describen contenido.

Lo esencial es si el signo objeto de solicitud **puede utilizarse en el sector en cuestión en relación con los productos o servicios objeto de la solicitud** de un modo que el público destinatario perciba inevitablemente como descriptivo del contenido de los productos o servicios reivindicados, por lo que debe mantenerse disponible para otros operadores.

Por ejemplo, un nombre muy conocido como «Vivaldi» suscitará inmediatamente un vínculo con el famoso compositor, al igual que el término «esquí» se asociará automáticamente con el deporte de esquí. Aunque la clase 16 (libros) es un ejemplo básico de una categoría de productos que incluye contenido u objeto, es posible que una objeción formulada en virtud de este apartado también se suscite en relación con otros productos o servicios como soportes de datos, DVD, CD ROM o servicios editoriales. En este apartado se utilizarán indistintamente las expresiones «contenido» y «objeto». Véase asimismo el apartado 2.2.3 sobre «Títulos de libros».

Los nombres de personas famosas (en particular, músicos o compositores) pueden indicar la categoría de los productos si, debido a su uso generalizado, el plazo temporal, la fecha del fallecimiento, o su popularidad, reconocimiento, el hecho de ser interpretado por múltiples artistas, o por la formación musical, el público los puede considerar genéricos. Ese sería el caso de «Vivaldi», cuya música es interpretada por orquestas de todo el mundo por lo que la marca «Vivaldi» no se entendería como un indicador de origen de la música.

Las objeciones basadas en los criterios anteriores:

- únicamente serán aplicables a productos (por ejemplo, libros) o servicios (por ejemplo, educación) que incluyan contenido sobre otras cosas, productos o actividades (por ejemplo, un libro sobre historia o un curso de historia);
- cuando la marca conste exclusivamente de la palabra que identifica dicho contenido (por ejemplo, «VEHÍCULOS» o «HISTORIA»), y
- se formularán caso por caso, previa apreciación de múltiples factores (véase *infra*).

Productos o servicios que pueden referirse a contenido

En la mayoría de los casos, los productos o servicios que incluyan o puedan referirse a contenido susceptible de suscitar una objeción son los siguientes:

- Clase 9: *Soportes de datos magnéticos, software, discos registradores, publicaciones electrónicas descargables.*
 - Suscitan objeciones
 - STATISTICAL ANALYSIS para *software*
 - ROCK MUSIC para *CDs*
- Clase 16: *Productos de imprenta, fotografías y material didáctico, siempre que incluya productos de imprenta.*

- Suscitan objeciones
 - HISTORY para *libros*
 - PARIS para *guías de viajes*
 - CAR para *revistas*
 - ANIMALS para *fotografías*
 - MEDITACIÓN TRASCENDENTAL para *material de instrucción y de enseñanza*

- Clase 28: *Juegos de mesa*
 - Suscitan objeciones
 - MEMORY (véase auto de 05/03/2011, C-369/10)

- Clase 35: *Ferias, publicidad, servicios de ventas al por menor.*
 - Suscitan objeciones
 - ELECTRONICA para *ferias relacionadas con productos electrónicos* (sentencia de 05/12/2000, T-32/00, «Electrónica», apartados 42 a 44)
 - LIVE CONCERT para *servicios de publicidad*
 - CLOTHING para *servicios de ventas al por menor*

- Clase 38: *Telecomunicaciones*
 - Suscitan objeciones
 - NEWS para *telecomunicaciones*
 - MATH para *foros en línea*

- Clase 41: *Educación, formación, esparcimiento, publicaciones electrónicas en línea no descargables.*
 - Suscitan objeciones
 - GERMAN para *cursos de idiomas*
 - HISTORY para *educación*
 - COMEDY para *programas de televisión*
 - MEDITACIÓN TRASCENDENTAL para *servicios de formación*

La anterior lista de las clases de Niza no es exhaustiva aunque resultará aplicable a la gran mayoría de los casos. Por consiguiente, las objeciones basadas en contenido descriptivo deberán formularse prioritariamente en el marco de los productos o servicios arriba indicados.

Cuando la marca consista en un término descriptivo de una característica particular de los productos o servicios, una designación de productos o servicios que excluya la característica particular que describe el signo objeto de solicitud no se salvará de una objeción basada en el contenido. Ello se debe a que no se permite que el solicitante reivindique productos o servicios con la condición de que éstos no posean una

característica en particular (véase la sentencia de 12/02/2004, C-363/99, «Postkantoor», apartados 114 a 116). A continuación se incluyen varios ejemplos inventados para ilustrar las designaciones de productos o servicios que no evitarán una objeción:

- COMEDY (comedia) para transmisiones televisivas excepto para *programas* de comedia
- PENGUINS (pingüinos, en plural) para libros, excepto libros sobre *pingüinos*
- TECHNOLOGY (tecnología) para clases, excepto clases de informática y sobre *tecnología*.

Distintos de los ejemplos anteriores son las reivindicaciones positivas de productos o servicios, con arreglo a las cuales es imposible que el signo solicitado describa objeto o contenido. Por ejemplo, los siguientes ejemplos inventados no suscitarán objeciones, al menos en lo que a descripción de contenido se refiere:

- COMEDY para transmisiones televisivas sobre economía, política y tecnología
- PENGUIN para libros de humor sobre *temas* del oeste, medievales y de la Roma clásica
- TECHNOLOGY para clases sobre *escritura* creativa de ficción

2.3.2.8 Letras únicas y cifras

Letras únicas³

Consideraciones generales

El Tribunal de Justicia declaró que, a la hora de examinar los motivos de denegación absolutos, la Oficina está obligada con arreglo al artículo 76, apartado 1, del RMC, a examinar de oficio los hechos relevantes que puedan llevarla a formular una objeción al amparo del artículo 7, apartado 1, del RMC y que dicha exigencia no puede relativizarse ni invertirse en detrimento del solicitante de la marca comunitaria (apartados 55 a 58). Por consiguiente, corresponderá a la Oficina explicar, de forma motivada, por qué una marca que consiste en una única letra representada en caracteres estándar es descriptiva.

En consecuencia, cuando se examine una marca consistente en una letra única, deberán evitarse los argumentos genéricos carentes de fundamento como los relativos a la disponibilidad de los signos, dado el limitado número de letras. Tampoco es apropiado basar una objeción en una motivación especulativa sobre los distintos significados que dicho signo pueda tener. La Oficina debe determinar, sobre la base de una apreciación de los hechos, el motivo por el que cabría plantear objeciones a la marca solicitada.

Así pues, está claro que el examen de marcas compuestas por una letra única debe ser riguroso y restrictivo y que cada caso exige un cuidadoso análisis.

³ Esta parte versa sobre las letras únicas con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c). Para las letras únicas al amparo del artículo 7, apartado 1, letra b), véase apartado 2.2.5

Ejemplos

Por ejemplo, en los ámbitos técnicos, como los relacionados con ordenadores, maquinaria, motores y herramientas, es más probable que las letras aisladas tengan una connotación descriptiva si transmiten información suficientemente precisa sobre los productos y/o servicios en cuestión.

Asimismo, se consideró que la letra «E» era descriptiva en relación con *plantas de generación de energía eólica y sus partes, generadores, cuchillas de rotores para plantas de generación de energía eólica, rotores para plantas de generación de energía eólica de la clase 7; interruptores de control para plantas de generación de energía eólica, transformadores de frecuencia, aparatos de medidas, de señalización y de control (inspección) de la clase 9 y torres para plantas de generación de energía eólica de la clase 19*, porque puede entenderse como una referencia a «energía» o «electricidad» (sentencia de 21/05/2008, T-329/06, «E», apartados 24 a 31 y resolución de 08/09/2006, R 394/2006-1, apartados 22 a 26).

También es posible que una objeción esté justificada para productos y/o servicios destinados a un público más general. Por ejemplo, las letras «S», «M» o «L» en relación con las prendas de vestir suscitarían objeciones, pues dichas letras se utilizan para describir una talla particular de ropa, especialmente como abreviaturas de «Small» (pequeño), «Medium» (mediano) o «Large» (grande).

Por otra parte, si no puede acreditarse que una determinada letra aislada es descriptiva para los productos y/o servicios en cuestión, y siempre que la marca solicitada no suscite ninguna objeción con arreglo a otra letra del artículo 7, apartado 1, del RMC, deberá aceptarse.

Véase el apartado 2.2.5.2 *supra* para otros ejemplos.

Cifras

En su sentencia de 10/03/2011, C-51/10 P, «1000», el Tribunal de Justicia resolvió que los signos compuestos exclusivamente por cifras sin modificaciones gráficas pueden ser registrados como marcas (apartados 29 y 30).

El Tribunal de Justicia se remitió, por analogía, a su anterior sentencia de 09/09/2010, C-265/09 P, «α» en relación con las letras únicas (apartado 31) y puso de manifiesto que las marcas compuestas por cifras deben examinarse expresamente en relación con los productos y/o servicios específicos de que se trata (apartado 32).

Por consiguiente, una cifra únicamente podrá registrarse como marca comunitaria si resulta distintiva en relación con los productos o servicios comprendidos en la solicitud de registro (apartado 32) y no es meramente descriptiva o está desprovista de carácter distintivo por otros motivos en relación con tales productos o servicios.

Por ejemplo, la Sala confirmó la denegación de la marca «15» solicitada para *prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería* de la clase 25, alegando que la cifra «15» estaba directa y específicamente relacionada con dichos productos, pues contenía información evidente y directa sobre la talla. La Sala también confirmó la denegación de dicho signo para «cervezas» de la clase 32, pues se demostró que, en el ámbito de la comercialización de los productos de que se trataba, en la que se basó el examinador, existían en el mercado comunitario varias cervezas muy fuertes con un

contenido alcohólico del 15% vol. (resolución de 12/05/2009, R 0072/2009-2, apartados 15 a 22).

Es sabido que las cifras se suelen utilizar para transmitir información pertinente sobre los productos y/o servicios en cuestión. Por ejemplo, en los siguientes supuestos se suscitara una objeción porque el signo solicitado resultaría descriptivo al referirse a:

- la **fecha** de fabricación de los productos/de la prestación de los servicios, cuando dicho factor resulte pertinente en relación con los productos/servicios en cuestión. Por ejemplo, 1996 o 2000 para «vinos» suscitarían objeciones, pues la edad del vino es un factor muy importante para la elección de compra;
- el **tamaño**: 1600 para automóviles, 185/65 para neumáticos, talla 10 para ropa femenina en el Reino Unido, y talla 32 en Francia,
- la **cantidad**: 200 para cigarrillos;
- **prefijos telefónicos**: 0800 o 0500 en Reino Unido, 800 en Italia, 902 en España, etc.;
- la **fecha** de la prestación de los servicios: 24/7;
- la **potencia** de los productos: 115 para motores o vehículos;
- el **contenido alcohólico**: 4,5 para cervezas, 13 para vino;
- el **número de piezas**: 1 000 para rompecabezas.

Por otra parte, cuando la cifra no parezca tener ningún significado posible en relación con los productos o servicios, será aceptada, por ejemplo «77» para servicios financieros o «333» para *prendas de vestir*.

2.3.2.9 Nombres de colores

Un signo compuesto exclusivamente por el nombre de un color suscitará objeciones con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC cuando la solicitud reivindique cualquier producto con respecto al cual el público pueda percibir razonablemente el color como una descripción de una de sus características. Por ejemplo, el nombre del color AZUL en relación con el queso, describe un tipo específico de queso, el color VERDE un tipo concreto de té. El nombre del color MARRÓN en relación con el azúcar describe el color y el tipo de azúcar. Esta norma se aplica principalmente a los colores comunes, por ejemplo colores primarios o el PLATA y ORO. Cuando los productos reivindicados hagan referencia a colorantes como pintura, tinta, tinte, productos cosméticos, etc., el nombre de los colores puede describir el color real de los productos y los signos que consistan exclusivamente en un color suscitarán objeciones con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC. En estos casos, los nombres de los colores no se entenderán como marcas comerciales, sino únicamente como elementos que describen la característica principal de los productos.

Con carácter general, se aplicarán las siguientes directrices.

- Cuando el color constituya una de las características básicas de los productos y sea pertinente para la elección del consumidor, como en el caso de prendas de vestir y automóviles, nombres de colores como ESMERALDA o ALBARICOQUE, que, aunque tienen un significado alternativo, se reconocen por tener una fuerte connotación con colores concretos, suscitarán objeciones;
- Palabras como ZAFIRO o FLAMENCO no tienen una connotación de color suficientemente fuerte como para eclipsar el otro significado no referido a un color, por lo que, con carácter general, no se formularán objeciones al respecto siempre que no sea probable que se perciban según su significado de color en relación con los productos o servicios reivindicados.

Los nombres de colores combinados con otras palabras podrán registrarse si el signo en su conjunto es distintivo: CAFÉ HELADO, HELADO DE VANILLA, AZUL BRUMOSO. Las combinaciones descriptivas como AZUL PROFUNDO no deberán aceptarse. Las palabras que figuren en el diccionario y resulten descriptivas, pero tengan un significado oculto y que es poco probable que otras personas utilicen pueden ser aceptadas: LUNA (nombre empleado por los alquimistas para plata) y CORNIOLA (un nombre alternativo para CORNALINA, una piedra semipreciosa roja menos conocida).

2.3.2.10 Denominaciones de variedades vegetales

Las denominaciones de variedades vegetales incluyen las variedades o subespecies de plantas vivas o semillas agrícolas. Como tales, no serán percibidas como marcas.

Esta parte se refiere únicamente a las denominaciones de variedades vegetales que se utilizan en el comercio y que no se encuentran simultáneamente registradas por la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales de acuerdo con el Reglamento N° 2100/94. El examen de las solicitudes de MC que contienen o consisten en denominaciones registradas de variedades vegetales se explica en la parte de estas Directrices correspondiente al Artículo 7, apartado 1, letra f), del RMC (véase el apartado 2.6.1.2).

Los criterios para apreciar el carácter descriptivo de una marca para plantas no difieren de los aplicables a otras categorías de marcas. Lo dispuesto en la legislación sobre marcas se aplica a las plantas del mismo modo que a otras categorías de productos. De lo anterior se desprende que el nombre de una variedad vegetal deberá denegarse con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC salvo que haya adquirido carácter distintivo conforme a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 3, del RMC.

Cuando la marca comunitaria solicitada consista en términos referidos a plantas vivas, semillas agrícolas, frutas frescas, verduras frescas y otros términos similares, el examinador comprobará, mediante una búsqueda en Internet, si el término en cuestión coincide con la denominación de una variedad vegetal utilizada en el comercio.

Si en el marco de esta comprobación se detecta que el término en cuestión se utiliza en el comercio, en la UE o en otra parte, el examinador formulará una objeción en virtud del Artículo 7, apartado 1, letra c), alegando que el término en cuestión describe la naturaleza de los productos.

Dependiendo de las circunstancias del caso, y siempre que las pruebas encontradas demuestren que el término en cuestión se ha utilizado hasta el punto de que se ha convertido en habitual en el comercio en la UE, se formulará una objeción en virtud del Artículo 7, apartado 1, letras c) y d) (véase también el apartado 2.4.4).

Por ejemplo, en su resolución de 01/03/2012, R 1095/2011-5, «SHARBATI», la Quinta Sala de Recurso confirmó la denegación de la marca «SHARBATI» solicitada para *arroz, harina y preparados a base de cereales, pan, galletas y confitería* de la clase 30, dado que es descriptiva de estos productos: Sharbati es un tipo de arroz así como un tipo de cereal que confiere su nombre a una determinada harina conocida en India.

Aunque la mayor parte de las pruebas demostraban que procedía de la India, una parte se refería al negocio de la exportación en los mercados de materias primas. Por consiguiente, el hecho de que una palabra determinada sea la denominación de una variedad de arroz en la India, ya era un indicador claro de que el producto iba a ser distribuido en la Unión Europea.

Sin embargo, la Sala consideró que no había pruebas suficientes que acreditasen que el término SHARBATI se había convertido en genérico en la Unión Europea. Pese a que se demostró que se había ofrecido arroz sharbati o harina de sharbati a operadores en la Unión Europea, que efectivamente se había importado a la Unión Europea y de que no había ninguna otra denominación concreta para dicho producto, no se disponía de pruebas suficientes de que en la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, los productos fueran conocidos en la medida en que lo exige el artículo 7, apartado 1, letra d), del RMC.

También deberán formularse objeciones cuando la marca solicitada sólo constituya una **ligera variación** (es decir, que incluya diferencias menores que no modifiquen la impresión visual y auditiva del signo) de la denominación de variedad utilizada en el comercio, de modo que pueda inducir a los consumidores a pensar que se encuentran ante la denominación descriptiva o genérica de una variedad vegetal.

Un ejemplo de lo anterior puede hallarse en la resolución de 03/12/2009, R 1743/2007-1, «VESUVIA». La Sala consideró que las pruebas que apuntaban a que procedían de Estados Unidos y Canadá, bastaban para concluir que la denominación «Vesuvius» de una variedad de rosas, podría convertirse en una indicación descriptiva en la Unión Europea en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC y que la marca solicitada «VESUVIA» se parecía mucho. La Sala justificó su denegación alegando que habitualmente se hace referencia a las rosas en femenino.

Por último, procede señalar que deberá formularse una objeción no sólo en relación con la marca solicitada que sea idéntica (o presente ligeras variaciones) a la denominación de una variedad vegetal que se utiliza en el mercado como denominación genérica de una variedad vegetal, sino también en relación con los productos y/o servicios que puedan vincularse directamente a la variedad vegetal en cuestión (por ejemplo, importación-exportación de la variedad vegetal en cuestión).

2.3.2.11 Nombres de bancos y periódicos/revistas

En el ámbito de los bancos, los periódicos y las revistas, los consumidores están acostumbrados a reconocer combinaciones descriptivas de términos como indicaciones de origen. Esto se debe a:

- la entidad pertinente se identifica como la única con derecho a usar la combinación de que se trate (véase, por ejemplo, «BANK OF ENGLAND» o «BANCO DE ESPAÑA» u otros nombres de bancos centrales), o
- una presencia intensa y prolongada en el mercado (véase, por ejemplo, «IL GIORNALE» [periódico] en Italia), o
- la combinación sigue identificándose con una entidad específica (véase, por ejemplo, «COSTA BLANCA NEWS» o «BANCO DE ALICANTE»)

En estos casos no deben formularse objeciones. No obstante, las combinaciones descriptivas como «ONLINEBANK», «E-BANK» o «INTERNETNEWS» siguen suscitando objeciones, dado que no producen, al menos *prima facie*, la impresión de una entidad claramente identificable.

2.3.2.12 Nombres de hoteles

En el sector hotelero, los nombres de los establecimientos suelen constar de una combinación de la palabra «HOTEL» con un término geográfico (es decir, el nombre de una isla, una ciudad, un país, etc.). Suelen indicar establecimientos específicos que no guardan relación alguna con el término geográfico al que hacen referencia, dado que no están situados en ese lugar concreto. En consecuencia, estos hábitos del sector han hecho que los consumidores no perciban expresiones como «HOTEL BALI», «HOTEL BENIDORM» u «HOTEL INGLATERRA» como indicaciones descriptivas (en alusión a que los servicios se prestan en un hotel situado en la localidad en cuestión), sino más bien como indicaciones de origen. En realidad, tales expresiones no son equivalentes a expresiones correctas desde el punto de vista gramatical como «HOTEL EN BALI», «HOTEL DE BENIDORM» u «HOTEL EN INGLATERRA», que pueden suscitar claras objeciones. Y esto es aún más cierto en los casos en los que el nombre del hotel consta de los nombres de dos ciudades (o de dos términos geográficos en general), por ejemplo, «HOTEL LONDRES SAN SEBASTIÁN». En realidad, en este caso la presencia de las palabras SAN SEBASTIÁN (ciudad del norte de España) indica con claridad que «HOTEL LONDRES» debe considerarse una expresión imaginativa. Por consiguiente, no deberían formularse objeciones. Sin embargo, en los casos en los que el término geográfico precede a la palabra «HOTEL», la situación podría cambiar según las distintas lenguas. Por ejemplo, en inglés, los términos «BALI HOTEL» se percibirían como una expresión referida a cualquier hotel ubicado en la isla de Bali, lo que suscita evidentes objeciones. En consecuencia, cada caso debe evaluarse por sus propias características. Por último, las combinaciones descriptivas como «LEADING HOTELS» siguen suscitando objeciones, ya que no producen, al menos *prima facie*, la impresión de una entidad claramente identificable.

2.3.2.12 Combinaciones de nombres de países/ciudades con un número de año

Las marcas que constan de una combinación del nombre de un país/ciudad con un número de año deben rechazarse en virtud del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del RMC para todos los productos y servicios reivindicados. A modo de ejemplo, la marca «GERMANY 2006» se ha considerado una indicación descriptiva para una extensa lista de productos y servicios que abarcan desde *películas no impresionadas*, pertenecientes a la clase 1, a *mantenimiento de vehículos*, perteneciente a la clase 37. En particular, la resolución del asunto R 1467/2005-1 de 21/07/2008 estableció que esta marca:



- describe el tipo y el contenido de los servicios que consisten en «preparar, organizar y promover un evento en Alemania en 2006» (*ibídem*, apartado 29, en referencia a la organización de acontecimientos deportivos relacionados o asociados con campeonatos de fútbol, etc.);
- describe la «finalidad y, por tanto, en parte el nivel de calidad de los productos o servicios durante tales campeonatos celebrados en Alemania en 2006, y los presenta como adecuados para competiciones del más alto nivel o que han sido utilizados satisfactoriamente en el contexto de tales competiciones» (*ibídem*, apartado 30, en referencia a instrumental médico, pelotas de fútbol, etc.);
- califica los productos de «*souvenirs*» (*ibídem*, apartado 31, en referencia a artículos como *pegatinas, confeti, pijamas*, etc.).

En relación con los *souvenirs*, la Sala subrayó que «los artículos promocionales y las marcas compartidas no se limitan a los tradicionales artículos de «souvenir». Es de dominio público que hay una tendencia a encontrar nuevos mercados mediante la combinación de diversos productos con la marca de un evento o un nombre famosos no relacionados con aquéllos (*ibídem*, apartado 34, en referencia a productos como *gafas, televisores, papel higiénico*, etc., todos relacionados o asociados con campeonatos de fútbol).

2.3.3 Marcas figurativas

Los signos representados en idiomas que no sean el latín, el griego o el cirílico se consideran, a efectos formales, marcas figurativas. Ahora bien, ello no significa que el contenido semántico de dichos signos no deba ser tenido en consideración a los efectos del artículo 7, apartado 1, letra c).

Cuando una marca figurativa consista exclusivamente en una forma básica natural que no difiera de forma significativa de una estampa realista que sirva para indicar el tipo o destino, u otra característica, de los productos o servicios, deberá formularse una objeción en virtud del artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC en el sentido de que resulta descriptiva de una característica de los productos o servicios en cuestión.

Signo	Asunto
	Sentencia de 08/07/2010, T-385/08 «Representación de un perro»
	Sentencia de 08/07/2010, T-386/08 «Representación de un caballo»


En estos casos, el Tribunal General consideró que, con respecto a los productos de las clases 18 y 31, el dibujo de un perro y un caballo, respectivamente, servía para indicar el tipo de animal al que estaban destinados los productos.

En el primer caso, el Tribunal señaló que los productos de la clase 18 se fabricaban especialmente para perros, como correas, collares y otros accesorios para perros incluidos bolsos. En el sector de los accesorios para animales, resulta habitual utilizar figuras de animales fieles a la realidad o estilizados pero realistas para indicar el tipo de animal de que se trata. Por consiguiente, para los productos de la clase 18 el público destinatario percibirá inmediatamente el mensaje visual de que dichos productos están destinados a perros, sin más esfuerzo intelectual. La efigie de un perro, por lo tanto, se refiere a una característica esencial de los productos de que se trata. En consecuencia, el signo solicitado es descriptivo (apartados 25 a 28).

Lo mismo sucede con la clase 31. Dado que los alimentos para animales domésticos incluyen comida para perros, la marca solicitada es una indicación descriptiva de los productos de que se trata y será inmediatamente comprendida por el público destinatario (apartado 29).

En el segundo caso, el Tribunal entendió que, con respecto a *prendas de vestir, artículos de sombrerería y cinturones* de la clase 25, la figura de un caballo resultaba descriptiva para el tipo o el destino de los productos, en particular, que tales productos se han desarrollado o son especialmente adecuados para montar a caballo. Puesto que el público destinatario establecería un vínculo directo entre el caballo y la equitación, el Tribunal sostenía que existía un vínculo directo y concreto entre la representación de un caballo y los productos en cuestión (apartados 35 a 38).

Por ejemplo, se consideró que el signo que consta *infra* era lo suficientemente estilizado como para alejarse de forma significativa de una imagen real que sirva para indicar el tipo o el destino de los productos y servicios, por lo que fue registrado.

Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
	<p>Marca comunitaria nº 844</p>	<p>Clases 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 31, 41, 42</p>

2.3.4 Umbral figurativo⁴

2.3.4.1 Observaciones preliminares

Los términos o signos que no sean distintivos o resulten descriptivos o genéricos pueden excluirse del ámbito de aplicación de una denegación basada en el artículo 7, apartado 1, letras b), c) o d), del RMC si se combinan con otros que pueden hacer el signo distintivo en su conjunto. En otras palabras, no podrán denegarse sobre la base del artículo 7, apartado 1, letras b), c) y/o d), signos consistentes en un elemento no distintivo, descriptivo o genérico combinado con elementos que hace que el signo en su conjunto supere un determinado grado de carácter distintivo.

En la práctica, ello supone que una de las principales preguntas que deben formularse en su trabajo diario los examinadores es si la marca es lo suficientemente figurativa


⁴ Nota: Esta parte se actualizará de acuerdo con la evolución del Programa de Convergencia 3 (CP3). Algunos ejemplos ya acordados en el CP3 se han incorporado al texto.

como para alcanzar el carácter distintivo mínimo necesario que se exige para poder registrarla.

La presencia de elementos figurativos puede otorgar carácter distintivo a un signo consistente en un elemento verbal descriptivo y/o no distintivo de modo que éste pueda ser registrado como marca comunitaria. Por consiguiente, lo que el examinador debe analizar es si la estilización y/o los elementos gráficos de un signo bastan para que éste pueda servir como marca.

A los efectos del presente documento, por la expresión «elemento figurativo» se entenderá cualquier elemento gráfico / estilización que figure en el signo, como el tipo de letra, el tamaño de letra, los colores y la disposición/colocación de las palabras o letras. También incluye las formas geométricas, las etiquetas, los motivos y los símbolos, al igual que cualquier combinación de los elementos anteriores.


Por regla general, cuando un elemento figurativo que es distintivo por sí solo va acompañado por una palabra descriptiva y/o que no tiene carácter distintivo, la marca puede registrarse siempre y cuando el elemento figurativo sea claramente reconocible en la marca a raíz de su tamaño y posición.

Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
	Marca comunitaria nº 11 418 605	Clase 24
Esta marca suscitó objeciones porque los caracteres tipográficos no son distintivos, ya que no difiere de forma significativa de los caracteres tipográficos que se suelen utilizar en el mercado y debido a que el motivo en rojo que figura en la letra «i» es casi imperceptible.		

Incluso cuando el elemento figurativo cumpla los requisitos arriba indicados sigue siendo preciso analizar la marca en su conjunto en relación con los productos y servicios reivindicados.

En efecto, es preciso tener en cuenta que cuando el elemento verbal sea descriptivo/no distintivo, debe comprobarse en particular si el elemento figurativo es:

- llamativo y/o sorprendente, y/o inesperado, y/o inusual, y/o arbitrario;
- capaz de generar en la mente del consumidor un recuerdo inmediato y persistente del signo desviando la atención del mensaje descriptivo/no distintivo que transmite el elemento verbal;
- de una naturaleza tal que requiera un esfuerzo de interpretación por parte del público destinatario para entender el significado del elemento verbal.

Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
	Marca comunitaria nº 11 595 601	Productos de la clase 3 (signo en fase de examen)
<p>La marca solicitada que figura <i>supra</i> suscitó objeciones, ya que es claramente descriptiva (y carece de carácter distintivo) en relación con los productos reivindicados de la clase 3. El contenido descriptivo de la palabra prevalece sobre la inclusión figurativa de la letra «L», aun cuando la letra figurativa «L» podría registrarse para esos mismos productos y servicios.</p>		

Por último, el hecho de que una marca contenga elementos figurativos no impide que pueda inducir a error, que sea contraria al orden público o que esté comprendida en el ámbito de aplicación de otros motivos de denegación, como los previstos en el artículo 7, apartado 1, letras h), i), j) y k), del RMC.


2.3.4.2 Elementos verbales estilizados

Por lo general, los elementos verbales descriptivos o no distintivos que figuren en caracteres tipográficos estándar o básicos, con o sin efecto, como «negrita» o «cursiva» no son registrables. Cuanto más legibles y/o comunes sean los caracteres tipográficos, menos distintivo será el signo. El mismo razonamiento se aplica a los caracteres tipográficos manuscritos. Los caracteres tipográficos manuscritos que sean fácilmente legibles y/o habituales suelen carecer de carácter distintivo. En otras palabras, para conferir carácter distintivo a un signo, la estilización de los caracteres tipográficos debe ser tal que exija un esfuerzo mental por parte de los consumidores para comprender el sentido del elemento verbal en relación con los productos y servicios reivindicados.

- Minúsculas y mayúsculas

Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
CyberDOCS	Marca comunitaria nº 310 888	Clases 9 y 16
<p>«El uso de letras mayúsculas para la sílaba final de «CyberDOCS» no refuerza el carácter distintivo de la marca. La Oficina trata, justificadamente, cualquier signo como una marca denominativa si está escrito en caracteres normalizados, con independencia de si son minúsculas o mayúsculas. Una marca descriptiva no deja de serlo sólo porque parte de sus letras estén escritas en mayúscula y parte en minúscula» (véase la resolución R 133/1999-1, apartado 14).</p>		

- Caracteres tipográficos estándar + cursiva

Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
	Marca comunitaria nº 4 651 683	Entre otros, productos de las clases 1, 7 y 22.
<p>El signo anterior fue denegado. En este caso, «Foam» figura escrito en un carácter tipográfico estándar y «plus» consta simplemente en cursiva. Dado que ninguna de estas formas es llamativa o extraordinaria en modo alguno, el público no considerará que los elementos visuales confieren al signo la función de indicador de origen (resolución de 07/05/2008, R 655/2007-1, «Foamplus», apartado 16).</p>		

- Caracteres tipográficos especiales

Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
<i>Superleggera</i>	Marca comunitaria nº 5 456 207	Clases 12, 25 y 28
<p>El término «Superleggera» significa «Súper ligero» en español y la denegación de esta marca fue confirmada por el Tribunal General (véase la sentencia de 19/05/2010, T-464/08, «Superleggera», apartados 33 y 34). El TG señaló que aunque el tipo de letra es algo peculiar, su estilo no puede generar un recuerdo inmediato y persistente en el público destinatario ni distinguir los productos del solicitante de los de otros proveedores presentes en el mercado. Ello se debe a que la forma de las letras manuscritas es común en el comercio. Por consiguiente, los consumidores y, en este caso, el público destinatario las perciben como bastante normales. En cuanto al argumento del solicitante en el sentido de que la utilización de la «S» mayúscula al principio modifica la forma en la que se percibe la expresión «Superleggera», el TG señaló que el uso de mayúsculas no trae como consecuencia que la expresión deje de percibirse en el sentido de informar al público sobre los productos en cuestión.</p>		

Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
<i>Bollywood macht glücklich!</i>	Ejemplo tomado de CP3	<i>obras cinematográficas en soportes de imagen u otros soportes de datos; material impreso; organización de grandes eventos; entretenimiento</i>
<p>La marca significa: <i>Bollywood te hace feliz</i></p>		


- Color

La mera «adición» de un color o de una combinación de colores que sea básica y/o que se suela utilizar en el mercado no basta para que pueda registrarse un elemento verbal descriptivo y/o no distintivo. Como ejemplo, véase la siguiente marca que fue denegada a pesar de incluir un color.


Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
<i>intelligent ideas</i>	Marca comunitaria nº 7 147 689	Productos y servicios de las clases 9 y 38


- Carácter tipográfico, tamaño de fuente o disposición de las palabras y/o letras

La forma en que estén dispuestos los elementos verbales puede conferir carácter distintivo a un signo siempre que afecte a la percepción que tiene el consumidor del significado de los elementos verbales. En otras palabras, la disposición debe ser de naturaleza tal que exija un esfuerzo mental por parte del consumidor para percibir la conexión existente entre las palabras y los productos y servicios reivindicados. Por lo general, el hecho de que las palabras estén dispuestas en sentido vertical, invertido o en una, dos o más líneas no basta para conferir al signo el carácter distintivo mínimo que se requiere para su registro.

Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
	Marca comunitaria nº 8 294 233	Productos de la clase 3
<p>La marca anterior solicitada para <i>cosméticos y productos para el cuidado del cuerpo</i> fue denegada porque los caracteres tipográficos son banales y la presentación de las dos palabras, una por encima de la otra, no puede considerarse inusual. El hecho de que la «b» sea más grande que el resto de las letras de la palabra «beauty» es prácticamente imperceptible. Estas circunstancias por sí solas no pueden conferir carácter distintivo a la marca solicitada (sentencia de 11/06/2012, T-559/10, «natural beauty», apartado 26).</p>		

Las siguientes marcas se consideraron aceptables.

Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
	Marca comunitaria nº 2 795 771	Productos y servicios de las clases 9 y 38.
<p>El acrónimo «DVB» significa «Digital Video Broadcasting», una expresión referida a un tipo de tecnología de radiodifusión. Sin conocer con carácter previo el acrónimo «DVB», es preciso realizar un esfuerzo mental y aplicar cierto grado de interpretación para comprender el significado del signo representado <i>supra</i>. Las letras que componen el signo no son claramente identificables por separado, ya que el signo puede representar «DV3», «D13», «DVB» o incluso «LV3» o «LVB» de forma estilizada. Asimismo, los caracteres tipográficos no difieren significativamente de los que resultan habituales. Dado que posee, al menos, un mínimo grado de carácter distintivo, el signo anterior puede actuar como una marca (resolución de 09/10/2008, R 1641/2007-2, apartados 23 a 25).</p>		

Signo		Productos y servicios
	Ejemplo tomado de CP3	<i>servicios de perfumería de un diseñador de moda; ropa</i>

2.3.4.3 Elementos verbales combinados con otros elementos figurativos

Elementos verbales combinados con figuras o dibujos banales

Las formas y figuras básicas incluyen puntos, líneas, segmentos de líneas, círculos y polígonos como triángulos, cuadrados, rectángulos, paralelogramos, pentágonos, hexágonos, etc. Ha de tenerse presente que existen formas, figuras y dibujos que, pese a no ser «geométricos», son demasiado simples o banales como para atribuir carácter distintivo a un signo.


Es improbable que se acepten elementos verbales descriptivos o no distintivos que estén combinados con formas/figuras/dibujos básicos/simples/banales, sean éstos geométricos o no. Se debe a lo siguiente:


- cuando los consumidores miran la marca, es el elemento verbal el que, con carácter general, más probablemente reconocerán los consumidores y más fácilmente memorizarán;


- dichas formas/figuras no transmiten ningún «mensaje» a los consumidores por lo que no son aptas para desviar su atención del significado descriptivo/no distintivo del elemento verbal.

La utilización de un color básico y/o utilizado con frecuencia en el mercado no confiere a la marca un grado suficiente de carácter distintivo.


Las siguientes marcas suscitaron objeciones:

Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
	Marca comunitaria nº 6 039 119	Productos de la clase 24

Signo		Productos y servicios
	Ejemplo tomado de CP3	<i>edición de libros y revistas</i>

Signo		Productos y servicios
	Ejemplo tomado de CP3	<i>café</i>

Por otro lado, formas, figuras y dibujos complejos pueden añadir carácter distintivo a un signo. Por regla general, cuanto más complejas sean las formas/figuras/dibujos, más distintivos serán. A continuación se ofrece un ejemplo de un signo con carácter distintivo (se da por supuesto que la forma geométrica no es una representación del envase de los productos).

Signo		Productos y servicios
	Ejemplo tomado de CP3	<i>café</i>

Sin embargo, para que se llegue a la conclusión de que el signo es lo suficientemente distintivo, es preciso tener en cuenta también otros factores, como los siguientes:

- la forma/figura/dibujo no debe consistir en una combinación no distintiva de formas/figuras/dibujos básicos/simples/banales, geométricos o no. En estos casos, es necesario apreciar adecuadamente el «impacto visual» del elemento figurativo en relación con el del elemento verbal;
- la forma/figura/dibujo no debe ser una etiqueta común/no distintiva;
- la forma/figura/dibujo no debe utilizarse habitualmente en el mercado en relación con los productos y servicios reivindicados;
- la forma/figura/dibujo no debe ser un motivo que no pueda ser fácilmente memorizado por el público destinatario;
- la forma/figura/dibujo no debe poseer características que sean meramente decorativas/funcionales;
- la forma/figura/dibujo no debe consistir en una representación bidimensional descriptiva/no distintiva de los productos y/o servicios (o de una parte de ellos) ni reforzar el mensaje descriptivo y/o publicitario que transmite el elemento verbal;
- la forma/figura/dibujo no debe ser una representación bidimensional no distintiva del envase/embalaje de los productos reivindicados;
- la forma/figura/dibujo no puede ser una representación no distintiva de la apariencia externa/silueta de los productos o de una parte de los mismos;
- la forma/figura/dibujo no debe consistir en una representación bidimensional no distintiva del lugar/espacio/ubicación en el que se vendan/suministren/distribuyan/exhiban los productos/servicios reivindicados.

Estas «características» pueden yuxtaponerse y estar presentes simultáneamente en el mismo signo.


A continuación se incluye una lista de algunos ejemplos de elementos figurativos que pertenecen a algunas de las categorías mencionadas *supra*.


Elementos figurativos consistentes en una representación descriptiva/no distintiva de los productos o servicios o de una parte de los mismos

En algunos casos, el elemento figurativo consiste en una representación de los productos o servicios reivindicados (o de una parte de ellos). En principio, la representación se considera descriptiva y/o desprovista de carácter distintivo cuando:

- se trata de una representación «fiel» o «realista» de los productos y servicios;
- es una representación simbólica/estilizada, si bien realista, de los productos y servicios.


En ambos casos, para suscitar objeciones, la representación de los productos/servicios no debe diferir de forma significativa de las que se utilizan por lo general en el mercado. Los siguientes signos no tienen carácter distintivo.


Signo		Productos y servicios
	Ejemplo tomado de CP3	<i>pescado</i>


Signo		Productos y servicios
	Ejemplo tomado de CP3	<i>pescado</i>


Elementos figurativos que refuerzan el «mensaje» descriptivo y/o promocional que transmite el elemento verbal.

El elemento figurativo se considera asimismo descriptivo y/o carente de carácter distintivo cuando se limita a reforzar el mensaje descriptivo y/o promocional que transmite el elemento verbal.

Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
	Registro internacional que designa a la UE nº 1 131 046	Clases 36 (<i>servicios de recaudación de fondos para obras benéficas</i>), clases 42 y 45.
El elemento figurativo se limita a reforzar el mensaje que transmiten los elementos verbales, es decir, que se puede hacer una donación con un solo clic.		

Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
	Marca comunitaria nº 1 088 576	Clase 29
«fra Danmark» significa «de Dinamarca». El elemento figurativo (aunque no es una imitación heráldica de la bandera danesa) refuerza claramente el mensaje de que los productos reivindicados proceden de Dinamarca. La resolución ha sido confirmada por la Sala (véase la resolución de 05/12/2013, R 469/2013-1).		

Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
	Marca comunitaria nº 10 909 109	Clases 5, 18, 21, 25, 28 y 31
«Hundesport» significa «deporte para perros/caninos»		

Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
	Marca comunitaria nº 9 117 219	entre otros, <i>café</i> en la clase 30
<p>La palabra MOCA indica un tipo de café en algunas lenguas europeas, por ejemplo, el italiano, español y portugués. El elemento figurativo que hay entre las letras «MO» y «CA» consta de los colores de la bandera italiana. Aunque se pueden formular objeciones al registro de la marca solicitada en virtud del artículo 7, apartado 1, letra h), del RMC, este elemento no añade ningún carácter distintivo al signo, dado que indica claramente a los consumidores el origen/destino geográfico de los productos</p>		

Elementos figurativos de uso común en el comercio en relación con los productos o servicios

Por regla general, los elementos figurativos de uso común en el comercio en relación con los productos y/o servicios reivindicados no añaden carácter distintivo al signo en su conjunto. Véanse las siguientes marcas.

Signo	Nº de la marca	Productos y servicios
	Registro internacional que designa a la UE nº 1116291	Productos y servicios de las clases 29, 30, 31 y 43
<p>La expresión en alemán «Einfach Gut!» que consta en la marca anterior significa «simplemente bueno» en español. El corazón rojo es una forma de uso común en el comercio en relación con productos y servicios, sobre todo con alimentos como el chocolate y los dulces en general, y en particular en ocasiones especiales como San Valentín. Por consiguiente, se denegó el registro de esta marca.</p>		
Signo	Asunto	
	Sentencia de 15/09/2005, C-37/03 P, «BioID»	
<p>La marca anterior fue denegada para los productos y servicios reivindicados de las clases 9, 38 y 42 relativos a gestión de contraseñas y características de seguridad para software y telecomunicaciones. El público destinatario entenderá que el signo significa, en su conjunto, «identificación biométrica», que no puede distinguirse de los productos y servicios reivindicados y que no posee ningún carácter que garantice al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio designado por la marca desde el punto de vista del público destinatario (apartado 70). Además, la falta de cualquier elemento distintivo particular y los caracteres en letra «Arial» y de diferentes grosores no permiten que la marca solicitada sirva como un indicador de origen (apartado 71).</p>		

Elementos figurativos consistentes en motivos


Por norma, los motivos no añaden carácter distintivo a los signos que están compuestos por elementos verbales descriptivos/no distintivos cuando el público destinatario los percibe como meros elementos decorativos. En efecto, en tales

supuestos no transmiten ningún «mensaje» que pueda ser fácilmente recordado por los consumidores.


Combinaciones de elementos figurativos no distintivos y/o banales

En general, las combinaciones de elementos figurativos banales (geométricos o no) no añaden carácter distintivo a los signos compuestos por elementos verbales cuando no son aptas para desviar la atención del consumidor del significado descriptivo/no distintivo de mensaje que transmite el elemento verbal. En estos casos es preciso apreciar adecuadamente el «impacto visual» del elemento figurativo en relación con el del elemento verbal.



Véanse, a título de ejemplo, las siguientes marcas denegadas:

Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
	Marca comunitaria nº 11 439 932	Para servicios de las clases 39 y 41 (incluidos servicios prestados por clubes automovilísticos) Retirada
<p>En este caso el «destello» no basta para conferir carácter distintivo a la marca. En efecto, no es llamativo, perceptible ni fácil de recordar y tampoco resulta dominante con respecto a los demás elementos verbales y figurativos. Además, el destello (al igual que los demás elementos figurativos, por ejemplo, los caracteres tipográficos, los colores y la etiqueta) no son aptos para desviar la atención del consumidor del mensaje claramente descriptivo/no distintivo que transmite la expresión «SUPERCAR EXPERIENCE».</p>		

Cabe aplicar un razonamiento similar, *mutatis mutandis*, al elemento figurativo del siguiente signo:

Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
	Marca comunitaria nº 11 387 941	Clases 9, 35 y 41



Por otro lado, las siguientes marcas fueron registradas:

Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
	Marca comunitaria nº 10 894 996	Productos y servicios de las clases 12, 35 y 36 (registrada)
	Marca comunitaria nº 10 834 299	Productos y servicios de las clases 9, 38 y 42 (registrada)

En ambos casos algunos de los elementos figurativos (el signo antes de la palabra «Specialized» y los cinco rectángulos dispuestos en forma circular colocados a la derecha de la palabra «ECO») provocan un impacto visual autónomo, con el mismo grado de influencia en la impresión general del signo que el elemento verbal, por lo que son aptos para atraer la atención del consumidor.

Elementos verbales combinados con etiquetas comunes/no distintivas


En ocasiones, elementos verbales descriptivos y/o no distintivos se combinan con motivos que, aunque no constituyen simples formas geométricas, son pese a todo etiquetas comunes/no distintivas. Dichas etiquetas no son capaces de imprimirse en la mente del consumidor porque son demasiado simples y/o de uso común en el comercio en relación con los productos/servicios reivindicados. Véase el siguiente ejemplo:

Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
	Marca comunitaria nº 116 434	Clase 32 (denegada)
Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
	Marca comunitaria nº 1 166 164	Servicios de las clases 35, 37 y 42

Por lo que respecta a la percepción, por el público pertinente, de la forma y del color de la etiqueta, las etiquetas de precios de colores se utilizan corrientemente en el comercio para todo tipo de productos y servicios. Por consiguiente, el hecho de que la etiqueta de la marca pueda atraer la atención del público no influye en el significado de los elementos denominativos predominantes. Además, este elemento gráfico tiende a reforzar el carácter publicitario de los elementos denominativos en la percepción del público pertinente (sentencia de 03/07/2003, T-122/01, «BEST BUY», apartados 33 y 37).

Tampoco en dichos casos, la inclusión de colores «comunes» (o de una combinación de colores) añade carácter distintivo al signo. Ello es aún más cierto cuando el color reivindicado posee funciones distintas de un mero carácter decorativo.

Véase, a título de ejemplo, la siguiente marca:

Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
	<p>Marca comunitaria nº 10 849 263</p>	<p>Servicios de las clases 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44 y 45 (denegada).</p>

La circunstancia de que este tipo de etiquetas se utilicen habitualmente en productos (como licores, turrón, etc.) no basta para otorgar al signo un grado suficiente de carácter distintivo en relación con servicios.

2.4 Signos o indicaciones habituales (artículo 7, apartado 1, letra d), del RMC)

2.4.1 Observaciones generales

El artículo 7, apartado 1, letra d), del RMC excluye del registro a los signos que se compongan exclusivamente de términos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en el contexto de las costumbres leales y constantes del comercio en el momento pertinente (véase el apartado 2.4.2 *infra*). En este contexto, la naturaleza habitual del signo suele referirse a algo diferente de las propiedades o características de los propios productos o servicios.


Aunque hay un claro solapamiento entre el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra d) y el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC, los signos que contempla el artículo 7, apartado 1, letra d), del RMC se excluyen del registro no por ser descriptivos, sino por su uso vigente en los sectores comerciales que cubren los productos o servicios para los que se solicita la marca (sentencia de 04/10/2001, C-517/99, «Bravo», apartado 35).

Además, los signos o las indicaciones que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio para designar los productos o servicios que cubre ese signo no tienen la capacidad de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas y, por tanto, no cumplen la función esencial de una marca (sentencia de 16/03/2006, T-322/03, «WEISSE SEITEN», apartado 52).

Este motivo de denegación también abarca palabras que inicialmente no tenían significado o que tenían un significado diferente, por ejemplo, «weiße Seiten» (= «páginas blancas»). También incluye determinadas abreviaturas que han pasado a formar parte del lenguaje informal o de la jerga y, por consiguiente, se han convertido en habituales en el comercio.

Asimismo, una denegación basada en el artículo 7, apartado 1, letra d), del RMC también abarca los elementos figurativos que o bien usaron a menudo pictogramas o indicaciones similares o que se han convertido en la designación normal de productos

o servicios, como una «P» blanca sobre fondo azul para las plazas de aparcamiento, el báculo de Esculapio para las farmacias, o la silueta de un cuchillo y un tenedor para los servicios de los restaurantes. .

Signo	Justificación	Asunto
 <p data-bbox="260 734 518 817">Marca comunitaria nº 9 894 528, que cubre productos de la clase 9</p>	<p data-bbox="555 448 1093 853">«Este dispositivo es idéntico al símbolo internacionalmente conocido como “de alta tensión” o “precaución: riesgo de descarga eléctrica”. La ISO 3864 lo ha definido como el símbolo normalizado para indicar alta tensión, mientras que el dispositivo para el que se solicita registro está dentro del triángulo, lo que denota que es un símbolo de peligro [...] En consecuencia, dado que coincide esencialmente con el símbolo internacional utilizado para indicar que existe riesgo de alta tensión, la Sala considera que no se puede admitir su registro como marca comunitaria de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra d), del RMC (apartado 20).</p>	<p data-bbox="1153 607 1315 633"><u>R 2124/2011-5</u></p>

2.4.2 Fecha en que un término se ha convertido en usual

El carácter usual debe examinarse en relación con la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria (sentencias de 05/03/2003, T-237/01, «BSS», apartado 46, y de 05/10/2004, C-192/03, apartados 39-40). La cuestión de si un término o un elemento figurativo carecía de carácter descriptivo o era distintivo mucho tiempo antes de esa fecha, o en el momento en que se adoptó por primera vez, será en la mayoría de los casos irrelevante, dado que no demuestra necesariamente que el signo en cuestión no se hubiera convertido en usual en la fecha de presentación de la solicitud (sentencia de 05/03/2003, T-237/01, «BSS», apartado 47).

En algunos casos, un signo objeto de solicitud puede convertirse en usual a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Los cambios de significado de un signo que lleven a que se convierta en usual tras la fecha de presentación de la solicitud no conllevan una declaración de nulidad *ex tunc* de conformidad con el artículo 52, apartado 1, letra a), del RMC, sino que pueden llevar a una declaración de caducidad con efecto *ex nunc* de conformidad con el artículo 51, apartado 1, letra b), del RMC. Por ejemplo, la marca comunitaria registrada «STIMULATION» fue anulada porque se había convertido en un término de uso habitual en relación con bebidas energéticas.

2.4.3 Apreciación de los términos habituales

La cuestión de si una marca es habitual debe examinarse, en primer lugar, mediante la referencia a los productos o servicios en relación con los que se solicita el registro y, en segundo lugar, sobre la base de la percepción que tiene de la marca el público destinatario (sentencia de 07/06/2011, T-507/08, «16PF», apartado 53).

Por lo que respecta al público pertinente, el carácter habitual debe examinarse teniendo en cuenta las expectativas que se espera que tenga el consumidor medio, a quien se considera normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, en

relación con el tipo de productos en cuestión (sentencia de 16/03/2006, T-322/03, «Weisse Seiten», apartado 50).

No obstante, en los casos en los que participan intermediarios en la distribución al consumidor o usuario final de un producto, el público pertinente que ha de tenerse en cuenta al determinar el carácter habitual del signo comprende no sólo a todos los consumidores y usuarios finales, en función de las características del mercado que se trate, todas las partes del sector que se dedican a la comercialización del producto en cuestión (sentencias de 29/04/2004, C-371/02, «Bostongurka», apartado 26, y sentencia de 06/03/2014, C-409/12, «Kornspitz», apartado 27).

El Tribunal General ha declarado que el artículo 7, apartado 1, letra d), del RMC no es aplicable cuando el signo en el mercado lo utiliza un solo operador (distinto del solicitante de la marca comunitaria) (sentencia de 07/06/2011, T-507/08, «16PF»). En otras palabras, una marca no se considerará usual sólo por el mero hecho de que un competidor del solicitante de la marca comunitaria utiliza también el signo en cuestión. Para demostrar el carácter usual es preciso que el examinador aporte pruebas (que suelen provenir de Internet) de que el consumidor pertinente ha visto la marca en un contexto ajeno al de las marcas y que, como consecuencia, reconocerá su sentido usual en relación con los productos y servicios reivindicados.

Por lo que respecta a la relación con los productos y servicios para los que se solicita registro, el artículo 7, apartado 1, letra d), del RMC no será de aplicación cuando la marca consista en un término laudatorio más general que no guarde ninguna relación particular con los productos y servicios de que se trata (véase la sentencia de 04/10/2001, C-517/99, «Bravo», apartados 27 y 31).

2.4.4 Aplicabilidad del artículo 7, apartado 1, letra d), del RMC a nombres de variedades vegetales

La cuestión del carácter genérico puede suscitarse con ocasión del examen de marcas que consistan exclusivamente en el nombre de una variedad vegetal que no esté registrada de manera simultánea en la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, con arreglo al Reglamento nº 2100/94. En este caso, la marca podría suscitar objeciones de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra f), del RMC. Por consiguiente, si las pruebas disponibles demuestran que un determinado nombre de variedad vegetal se ha convertido en usual en la Unión Europea como denominación genérica de la variedad de que se trate, los examinadores – además de formular una objeción a la marca solicitada con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c) y b), del RMC sobre la base de que la marca solicitada es descriptiva – también deberán formular una objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra d), del RMC basándose en el motivo adicional de que la marca consiste exclusivamente en un término que se ha convertido en genérico en el sector comercial de que se trate de la Unión Europea. Véanse los apartados 2.3.2.10 y 2.6.1.2, Denominaciones de variedades vegetales.

2.5 Formas con una función esencialmente técnica, valor estético significativo o impuestas por la naturaleza del producto (artículo 7, apartado 1, letra e) del RMC

2.5.1 Observaciones generales

El artículo 7, apartado 1, letra e), del RMC excluye del registro 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, o (iii) la forma que afecte al valor intrínseco del producto.

Del texto de esta disposición se deduce que no es de aplicación a los signos para los que se solicita registro en relación con los servicios.

Procede tener presente que no está justificado formular una objeción al amparo del artículo 7, apartado 1, letra e), del RMC cuando el signo solicitado consiste en una forma combinada con elementos adicionales distintivos (ya sean verbales o figurativos), pues el signo en su conjunto ya no estaría constituido exclusivamente por una forma.

Sin embargo, el artículo 7, apartado 1, letra e), del RMC no establece el tipo de signos que deben considerarse formas en el sentido de dicha disposición. No distingue entre formas tridimensionales, formas bidimensionales o representaciones bidimensionales de formas tridimensionales. Por consiguiente, el artículo 7, apartado 1, letra e), del RMC debe considerarse aplicable a las marcas que reproducen formas, al margen de la dimensión en la que figuren (sentencia de 08/05/2012, T-331/10, «superficie con lunares negros», apartado 24). Por lo tanto, la aplicabilidad del artículo 7, apartado 1, letra e), del RMC no se circunscribe a las formas tridimensionales.

Es preciso señalar a este respecto que, conforme a reiterada jurisprudencia, la clasificación de una marca como «figurativa» no excluye en todo caso la aplicabilidad de los motivos de denegación previstos en el artículo 7, apartado 1, letra e), del RMC. El Tribunal de Justicia y el Tribunal General han declarado que la jurisprudencia desarrollada en relación con marcas tridimensionales constituidas por el aspecto del propio producto, también se aplica a marcas «figurativas» constituidas por la representación bidimensional del producto (sentencias de 22/06/2006, C-25/05 P, «Envoltorio de caramelo», apartado 29 y de 04/10/2007, C-144/06, «Pastillas», apartado 38).

El artículo 7, apartado 3, del RMC establece claramente que las formas impuestas por la naturaleza del propio producto (existentes en la naturaleza o fabricadas), las formas esencialmente funcionales o aquellas que afectan al valor intrínseco del producto no pueden salvar una objeción formulada al amparo del artículo 7, apartado 1, letra e), del RMC demostrando que han adquirido carácter distintivo. Por consiguiente, la protección de marca quedará excluida cuando una forma esté comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra e), del RMC, al margen de que dicha forma en particular haya adquirido efectivamente carácter distintivo en el mercado.

A este respecto, ha de señalarse que el Tribunal de Justicia, en su sentencia de 20/09/2007, C-371/06, «BENETTON», relativa a la interpretación del artículo 3, apartado 1, letra e), tercer guión, de la Primera Directiva 89/104 (Directiva sobre marcas) (idéntico al artículo 7, apartado 1, letra e), del RMC) declaró que la forma de un producto que dé un valor sustancial a éste no puede constituir una marca con

arreglo al artículo 3, apartado 3, de la Directiva (idéntico al artículo 7, apartado 3, del RMC) incluso cuando, antes de la solicitud de registro, haya adquirido una fuerza atractiva por el hecho de su notoriedad como signo distintivo, a raíz de campañas publicitarias que pongan de manifiesto las características concretas del producto de que se trate.

Asimismo, el Tribunal de Justicia, en su sentencia de 08/04/2003, C-53/01, C-54/04 y C-55/01, «Linde», apartado 44, declaró que dado que el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva es un obstáculo preliminar que puede impedir que se registre un signo constituido exclusivamente por la forma de un producto, se desprende de él que, si se cumple uno solo de los criterios mencionados en dicha disposición, no puede registrarse como marca un signo de este tipo.

El Tribunal también señaló que, si se supera este obstáculo preliminar, sigue siendo necesario comprobar si debe denegarse el registro del signo tridimensional constituido por la forma de un producto en virtud de una o varias de las causas de denegación contenidas en el artículo 3, apartado 1, letras b) a d) (sentencias C-53/01, C-54/04 y C-55/01, «Linde», apartado 45).

Si el examen de un signo con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra e), del RMC lleva a la conclusión de que se cumple uno de los requisitos establecidos en dicha disposición, ya no será necesario analizar si el signo ha adquirido carácter distintivo por el uso, dado que una objeción formulada con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra e), del RMC no puede salvarse invocando el artículo 7, apartado 3, del RMC (sentencia de 6 de octubre de 2011, T-508/08, «Representación de un altavoz», apartado 44). Ello explica la **ventaja que entraña realizar un examen previo del signo con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra e), del RMC cuando resulten aplicables varios motivos de denegación absolutos previstos en el artículo 7, apartado 1, del RMC.**

En consecuencia, para lograr una gestión sólida y eficiente, y una economía procesal, se solicita a los examinadores que formulen todas las objeciones al registro del signo con arreglo al artículo 7, apartado 1, del RMC, incluido el artículo 7, apartado 1, letra e), del RMC, tan pronto como consideren que procede aplicarlo.

Por consiguiente, cuando el signo para el que se solicita registro esté constituido por una forma que el público destinatario pueda considerar meramente funcional y que no se aleja de manera significativa de los usos del ramo, el examinador debe plantear una objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras e) y b), del RMC, aunque las pruebas relativas a la falta de carácter distintivo tengan más peso que las referidas al carácter funcional.

No obstante, también podría suceder que, tras una objeción inicial formulada exclusivamente de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letras b) y/o c), del RMC, las pruebas presentadas por el solicitante demuestren que las características esenciales de la forma de que se trate tienen un fin técnico o que la forma da un valor intrínseco a los productos. En dichos casos, deberá formularse también otra objeción de acuerdo con el artículo 7, apartado 1, letra e), incisos ii) o iii), para que el solicitante pueda presentar observaciones al respecto. En dichos supuestos, el solicitante sólo podrá intentar salvar la objeción con argumentos, pues las pruebas del carácter distintivo adquirido no serán tomadas en consideración en el marco de una objeción al amparo del artículo 7, apartado 1, letra e), del RMC.

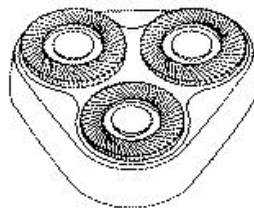
2.5.2 Forma impuesta por la naturaleza de los productos

Conforme al artículo 7, apartado 1, letra e), inciso i), del RMC, no pueden registrarse los signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto.

Este motivo de denegación sólo se aplicará cuando la marca solicitada, ya sea bidimensional o tridimensional, esté constituida exclusivamente por la única forma natural posible para los productos (fabricados o existentes en la naturaleza), por ejemplo, la representación realista que se muestra a continuación de un plátano para plátanos:



Ha de señalarse que cuando un determinado producto pueda adoptar varias formas, no es adecuado plantear una objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra e), inciso i), del RMC, pues no existe una sola forma posible natural para los productos. Por ejemplo, sería inadecuado aplicar este motivo de denegación a la forma que consta a continuación del cabezal de una maquinilla de afeitar eléctrica cuando la especificación se refiera a «maquinillas de afeitar eléctricas», pues no todas ellas deben fabricarse forzosamente con esta configuración:



No obstante, es posible que puedan aplicarse otros motivos de denegación como, en este caso, una objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del RMC, porque la forma en cuestión es funcional en sus características básicas (sentencia de 18/06/2002, C-299/99, «Philips»).

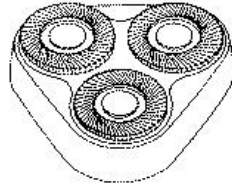
En todos los casos en los que la marca comunitaria solicitada esté constituida exclusivamente por la forma de los productos impuesta por su naturaleza, también podrá formularse una objeción de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC, alegando que la forma de que se trata es descriptiva de la naturaleza de los productos.

2.5.3 Forma de los productos necesaria para obtener un resultado técnico

El artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del RMC excluye del registro los signos constituidos exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.

El Tribunal de Justicia ha dictado dos sentencias principales en relación con las formas esencialmente funcionales que brindan orientación para examinar las marcas

constituidas exclusivamente por formas funcionales (sentencias de 18/06/2002, C-299/99, «Philips», y de 14/09/2010, C-48/09 P, «Bloque de Lego rojo»), en las que interpreta, entre otros, los artículos 3, apartado 1 de la Directiva, idéntico al artículo 7, apartado 1), del RMC.



Por lo que respecta al signo anterior, el Tribunal de Justicia declaró que en cuanto a los signos constituidos exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, el objetivo del artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva es denegar el registro de formas cuyas **características esenciales respondan a una función técnica**, porque la exclusividad inherente al derecho de marca obstaculizaría la posibilidad de que los competidores ofrecieran un producto que incorporase esa función o, al menos, eligiesen libremente la solución técnica que desearan adoptar para incorporar dicha función en su producto (sentencia de 18/06/2002, C-299/99, «Philips», apartado 79).

Procede señalar que el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del RMC, al referirse a los signos constituidos «exclusivamente» por la forma del producto «necesaria» para obtener un resultado técnico, tiene por objeto garantizar que únicamente se deniegue el registro de las formas de producto que no hacen sino incorporar una solución técnica y cuyo registro como marca obstaculizaría realmente, por ello, la utilización de esa solución técnica por otras empresas (sentencia de 14/09/2010, C-48/09 P, «Bloque de Lego rojo», apartado 48).

Un signo estará constituido «exclusivamente» por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico cuando todas las características esenciales de la forma responden a una función técnica, sin que tenga pertinencia, a estos efectos, la inclusión de características no esenciales sin función técnica (sentencia de 14/09/2010, C-48/09 P, «Bloque de Lego rojo», apartado 51). El hecho de que puedan existir formas alternativas, que tengan otras dimensiones u otro diseño y que permitan obtener el mismo resultado técnico, no trae como consecuencia excluir la aplicación de esta disposición (sentencia de 14/09/2010, C-48/09 P, «Bloque de Lego rojo», apartados 53 a 58).

Sin embargo, el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii) no puede aplicarse si la forma de los productos incorpora un elemento no funcional importante, como un elemento ornamental o de fantasía que desempeña un papel importante en esa forma (sentencia de 14/09/2010, C-48/09 P, «Bloque de Lego rojo», apartado 52).

Por el contrario, la presencia de uno o de algunos elementos arbitrarios menores en un signo tridimensional cuyos elementos esenciales están dictados en su totalidad por la solución técnica a la que ese signo da expresión no influye en la apreciación de que dicho signo está constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico (sentencia de 14/09/2010, C-48/09 P, «Bloque de Lego rojo», apartado 52).

Una aplicación correcta del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del RMC implica que se identifiquen debidamente las características esenciales del signo tridimensional

de que se trate. La expresión «características esenciales» debe entenderse en el sentido de que se refiere a los elementos más importantes del signo (sentencia de 14/09/2010, C-48/09 P, «Bloque de Lego rojo», apartados 68 y 69).

La identificación de dichas características esenciales debe efectuarse caso por caso. Además, el examinador puede basar su apreciación directamente en la impresión global ofrecida por el signo, o bien proceder, en un primer momento, a un examen consecutivo de cada uno de los elementos constitutivos del signo (sentencia de 14/09/2010, C-48/09 P, «Bloque de Lego rojo», apartado 70).

A diferencia de la situación que cubre el artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC, el modo en que se considera que el consumidor medio percibirá el signo no es un elemento decisivo al aplicar el motivo de denegación con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del RMC, sino que, *como máximo*, puede constituir un criterio de apreciación pertinente para el examinador cuando éste identifique las características esenciales del signo (sentencia de 14/09/2010, C-48/09 P, «Bloque de Lego rojo», apartado 76).


Una vez identificadas las características esenciales del signo, corresponde aún a la autoridad competente comprobar si todas estas características responden a la función técnica del producto en cuestión (sentencia de 14/09/2010, C-48/09 P, «Bloque de Lego rojo», apartado 72).

A la hora de examinar una solicitud de marca comunitaria en virtud del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), debe tomarse en consideración el significado de la expresión «resultado técnico». Dicha expresión debe interpretarse en sentido amplio y comprenderá, por ejemplo, formas que:

- encajen en otro artículo
- otorguen la máxima fuerza
- utilicen el menor material posible
- faciliten el almacenamiento y transporte cómodo.

Uno de los asuntos más importantes en relación con formas esencialmente funcionales tuvo que ver con la forma de un bloque de construcción de un juguete.

En este caso, después de un procedimiento de anulación, dos instancias de la Oficina (en primer lugar la División de Anulación y en segundo lugar la Gran Sala) anulaban la marca comunitaria nº 107 029 para el signo tridimensional que figura *infra* en relación con «juegos de construcción» comprendidos en la clase 28:

Signo	Marca comunitaria nº	Productos y servicios
	Marca comunitaria nº 107 029	Clase 28 (juegos de construcción)

En particular, la Gran Sala consideró que todas las distintas características del «Bloque Lego rojo» cumplen funciones técnicas concretas, es decir: (i) *las proyecciones [tacos]*: su altura y diámetro afectan a la capacidad de agarre; su número

afecta a la versatilidad de la fijación; su diseño afecta a la disposición de la fijación; (ii) *las proyecciones secundarias*: su capacidad de agarre; su número permite obtener la capacidad de agarre óptima en todas las posiciones; el grosor de la pared actúa como un resorte; (iii) *lados*: se conectan a los lados de otros bloques para formar una pared; (iv) *bordes huecos*: se engranan con las proyecciones y proporcionan fijación para la capacidad de agarre; y (v) *forma general*: forma de bloque para construcción; tamaño correcto para la mano de un niño (resolución de 10/07/2006, R 856/2004-G, apartado 54).

El Tribunal General desestimó el recurso contra la anterior resolución, confirmó las conclusiones de la Gran Sala y declaró que ésta había aplicado correctamente el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del RMC (sentencia de 12/11/2008, T-270/06, «Bloque de Lego rojo»).

En virtud de un recurso, el Tribunal de Justicia, en su sentencia de 14/09/2010, C-48/09 P, «Bloque de Lego rojo», confirmó la sentencia del Tribunal General, y señaló que

[...] la solución incorporada en la forma del producto examinada es la técnicamente preferible para la categoría de productos de que se trata. Si el signo tridimensional constituido por tal forma se registrara como marca sería difícil que los competidores del titular de ésta comercializaran formas de producto que fueran verdaderas alternativas, es decir, formas que no fueran similares y que, no obstante, fueran interesantes desde el punto de vista funcional para el consumidor (apartado 60).

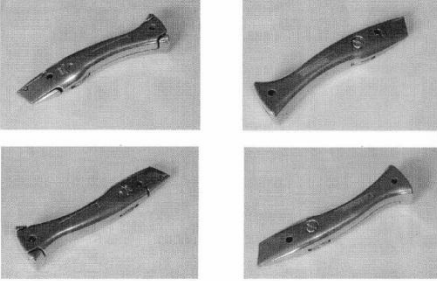
Lo que es más importante, el Tribunal de Justicia aclaró que las características esenciales de una forma deben identificarse del modo más objetivo posible con el fin de aplicar el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del RMC. El Tribunal de Justicia añadió que dicha identificación puede realizarse, según el caso y a la luz de su grado de complejidad, mediante un simple análisis visual de ese signo o, por el contrario, fundarse en un examen minucioso en el que se tengan en cuenta elementos útiles para la apreciación, como investigaciones y peritajes, o incluso datos relativos a los derechos de propiedad intelectual conferidos anteriormente en relación con el producto de que se trate (apartado 71).

Asimismo, el Tribunal de Justicia declaró que

[I]a funcionalidad técnica de las características de una forma puede apreciarse, en particular, teniendo en cuenta la documentación relativa a las patentes anteriores que describe los elementos funcionales de la forma de que se trate (apartado 85).

Por consiguiente, el hecho de que la forma de que se trata sea o haya sido objeto de una reivindicación en una patente concedida o en una solicitud de patente constituye una prueba *prima facie* de que los aspectos de la forma considerados funcionales en la reivindicación de patente son necesarios para obtener un resultado técnico (las Salas de recurso han adoptado este enfoque, por ejemplo, en su resolución de 17/10/2013 en el asunto R 42/2013-1).

Un asunto relativo a la siguiente forma objeto de solicitud para «cuchillos y mangos de cuchillos» constituye un ejemplo de cómo identificar las características esenciales de una forma y cómo apreciar si todas ellas desempeñan una función técnica:

Signo	Asunto
	<p data-bbox="900 495 1278 555">Sentencia de 19/09/2012, T-164/11 «Forma de mango de cuchillo»</p>

En este caso, la forma objeto de solicitud se describió en los siguientes términos

[...] un mango de cuchillo ligeramente curvado caracterizado por un pequeño ángulo de entre 5 a 10 grados entre la lama del cuchillo y el eje longitudinal de la empuñadura, que contiene una parte central ligeramente redondeada en la sección transversal que se ensancha hacia un tope final estrecho. El mango también incluye en la empuñadura del cuchillo un tornillo moleteado.

El Tribunal declaró que

de la patente [que invoca el solicitante de anulación] se desprende claramente que el efecto técnico del ángulo existente entre la lama del cuchillo y el eje longitudinal del mango de madreperla consiste en facilitar el corte. La sección intermedia es particularmente importante para realizar cortes largos. Los hace más precisos y permite imprimir mayor presión. Por último, el tornillo moleteado permite abrir la empuñadura y cambiar las lamas del cuchillo sin utilizar otras herramientas y sin obstaculizar la manipulación del cuchillo durante su uso (apartado 30).

Asimismo, concluyó que los elementos más importantes del signo, que constituyen sus características esenciales, eran exclusivamente funcionales (apartado 33).

2.5.4 Forma que afecta al valor intrínseco del producto


En virtud del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del RMC, los signos que estén constituidos exclusivamente por la forma que afecta al valor intrínseco de los productos no pueden ser registrados y, de serlo, pueden ser anulados.

Aunque la misma forma puede estar protegida, en principio, como un dibujo o modelo y como una marca, procede señalar que el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del RMC únicamente deniega la protección de marca a formas en determinados casos concretos, en particular, cuando el signo esté constituido exclusivamente por una forma que afecte al valor intrínseco del producto.

El concepto de «valor» debe interpretarse no sólo desde el punto de vista comercial (económico), sino también desde el de su «capacidad de atracción», es decir, la posibilidad de que los productos se compren *fundamentalmente debido a* su forma particular. No obstante, el concepto no debe interpretarse en el sentido de «reputación», ya que la aplicación de este motivo de denegación absoluto se justifica exclusivamente por el efecto que tiene en el valor que añade a los productos *la forma* y no otros factores, como la reputación de la marca denominativa que se utiliza también para identificar los productos en cuestión (véase a este respecto la resolución de 16/01/2013 en el asunto R 2520/2011-5, apartado 19).

Como reiteró el Tribunal, el fin próximo de la prohibición de acceso al registro de las formas que otorgan un valor sustancial al producto es el mismo que en el caso de las formas meramente funcionales, es decir, evitar que el derecho exclusivo y permanente que proporciona una marca pueda servir para prolongar la vigencia de otros derechos que el legislador ha querido sujetar a «plazos de caducidad» (sentencia de 6 de octubre de 2011, T-508/08, «Representación de un altavoz», apartado 65).

Hasta la fecha, el asunto principal en relación con el valor intrínseco que confieren las formas a los productos versa sobre la representación tridimensional de un altavoz que figura *infra*.

Signo	Asunto	Productos
	<p>Resolución de 10/09/2008, R 497/2005-1</p> <p>Sentencia de 06/10/2011, T-508/08,</p> <p>«Representación de un altavoz»</p>	<p>Además de altavoces, otros aparatos para la recepción, el tratamiento, la reproducción, la regulación o la distribución de señales sonoras comprendidos en la clase 9, así como el mobiliario para equipos de alta fidelidad de la clase 20.</p>

El Tribunal General, en su sentencia de 06/10/2011, T-508/08, «Representación de un altavoz», confirmó la resolución de la Sala por la que se consideraba que el signo en cuestión quedaba incluido en el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del RMC. Esta ha sido, hasta el momento, la única sentencia de los órganos jurisdiccionales europeos en la que se aborda el fondo de la cuestión de la forma ornamental que afecta al valor intrínseco de los productos.

El Tribunal consideró que para productos como los enumerados *supra*, el diseño constituía un elemento de gran importancia en la elección del consumidor, aunque éste tomara igualmente en consideración otras características del referido producto. Tras declarar que la forma para la que se había solicitado el registro había revelado un diseño muy especial que era un elemento esencial de la estrategia de marca del solicitante y que hacía que el producto en cuestión fuera más atractivo, y por consiguiente, que aumentara su valor, el Tribunal señaló que de los documentos que obraban en autos, es decir, de los extractos de sitios de Internet de distribuidores, de subastas o de venta de productos de segunda mano, se desprendía que ante todo se destacan las características estéticas de dicha forma y que tal forma se percibía como un tipo de escultura pura, alargada e intemporal para la reproducción de música, lo cual, en realidad, la convertía en un elemento esencial como argumento para la promoción de ventas (apartado 75). Por consiguiente, el Tribunal concluyó que,


independientemente de las demás características del producto en cuestión, la forma para la que se solicitó el registro confería valor intrínseco a dicho producto.

De la sentencia anterior se desprende que es importante determinar si el valor estético de una forma puede determinar, por sí solo, el valor comercial del producto y la elección en sentido amplio del consumidor. Carece de importancia que el valor total del producto también se vea afectado por otros factores, siempre que el valor que aporta la forma sea sustancial en sí mismo.

En la práctica, **este motivo de denegación se aplicará principalmente en relación con productos en los que la forma del objeto de que se trata es el factor principal, aunque no necesariamente exclusivo, que determina la decisión de compra**. Así sucederá, por ejemplo, con obras de arte y artículos como joyería, jarrones y otros objetos adquiridos principalmente por su valor estético asociado a su forma.

Por otra parte, el hecho de que la forma sea agradable o atractiva no basta para excluir su registro. En tal caso, sería prácticamente imposible imaginar una marca de una forma, dado que en la actividad comercial moderna no existe ningún producto de utilidad industrial que no haya sido objeto de un estudio, investigación y diseño industrial antes de su eventual comercialización (resolución de 03/05/2000, R 0395/1999-3, «Gancino quadrato singolo», apartados 1 y 2 y 22 a 36).

Por ejemplo, la Sala consideró que la siguiente forma no afecta al valor intrínseco de los productos:

Signo	Asunto
	<p>Resolución de 14/12/2010, R 0486/2010-2 «Forma de una silla»</p>

La Sala consideró que, pese a que la forma anterior era estéticamente agradable y atractiva a la vista, no se alejaba suficientemente de los usos de presentación de sillas en vigor en la fecha de presentación de la solicitud. Asimismo entendió que la silla también se adquiriría para sentarse en ella y para ser usada como una pieza de mobiliario de oficina cómoda en casa o en el lugar de trabajo. Distinguió este caso del citado caso «Altavoz», poniendo de manifiesto que características tales como el hecho de que el respaldo estuviera curvado y ofreciera apoyo lumbar y que los reposabrazos también incrementasen el confort al igual que las cuatro ruedas de las patas, eran visibles en esta forma, a diferencia de las características técnicas del altavoz, en la sentencia «Altavoz».

La Sala consideró que la circunstancia de ser un «icono del diseño» invocada por el titular de la marca comunitaria con respecto a la silla arriba indicada no demostraba automáticamente que el valor del producto radicaba en primer lugar en su forma, sino que era el resultado de que la silla tenía un diseño sólido, cómodo y ergonómico que se ha hecho famoso, en particular, a raíz de importantes esfuerzos de marketing realizados a lo largo de los años.

La Sala también señaló que el titular de la marca comunitaria no había alegado que el valor de la forma radicase en su atractivo visual y que el solicitante de la anulación no había aportado pruebas que demostrasen que los vendedores publicitasen la silla en cuestión basándose principalmente en su aspecto estético (apartados 21 a 23).

Para examinar este tipo de marcas es preciso realizar un análisis caso por caso. En la mayoría de ellos, sólo será posible efectuar un examen apropiado cuando, a raíz de la documentación e información aportada por el solicitante (o un tercero), existan pruebas de que el valor estético de la forma puede determinar, por sí solo, el valor comercial del producto y la elección en sentido amplio del consumidor. Así sucedió precisamente en los dos asuntos arriba indicados: en el asunto «Altavoz», la Sala solo formuló una objeción en este sentido tras analizar cuidadosamente las pruebas presentadas por el solicitante y en el asunto mencionado inmediatamente *supra*, las pruebas fueron aportadas por el solicitante de anulación pero resultaron insuficientes.

2.6 Carácter distintivo adquirido

2.6.1 Introducción

De conformidad con el artículo 7, apartado 3, del RMC, una marca podrá registrarse en cualquier caso aunque incumpla lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b), c) y d), del RMC, siempre que «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».

El artículo 7, apartado 3, del RMC constituye una excepción a la norma establecida en el artículo 7, apartado 1, letras b), c) o d), del RMC, con arreglo a las cuales, deberá denegarse el registro de las marcas que, *per se*, carezcan de carácter distintivo, de las marcas descriptivas, y de las marcas que consistan exclusivamente en indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

El carácter distintivo adquirido mediante el uso significa que, aunque el signo *ab initio* carezca de tal carácter distintivo inherente respecto a los productos y servicios reivindicados, a causa del uso que se hace del mismo en el mercado, el público pertinente ha pasado a percibir dicho signo como un elemento identificativo de los productos y servicios objeto de la solicitud de MC como procedentes de una determinada empresa. De este modo, el signo ha adquirido la capacidad de distinguir ciertos productos y servicios de los de otras empresas, porque se perciben como originarios de una empresa concreta. En este sentido, un signo en principio no susceptible de ser registrado con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras b), c) o d), del RMC puede adquirir una nueva importancia, y su connotación, que deja de ser meramente descriptiva o no distintiva, le permite superar tales motivos absolutos de denegación del registro como marca que, de otro modo, se habrían aplicado.

2.6.2 Solicitud

La Oficina examinará el carácter distintivo adquirido si media una solicitud al respecto del solicitante de la marca comunitaria, que podrá formularse en cualquier momento durante el procedimiento de examen.

2.6.3 Fecha a la que deben referirse las pruebas

Las pruebas deberán demostrar que tal carácter distintivo a través del uso se adquirió previamente a la fecha de presentación de la solicitud de MC. En el caso de un RI, la fecha pertinente es la de registro por parte de la Oficina Internacional. Cuando se reivindique prioridad, la fecha considerada será la fecha de prioridad. En lo sucesivo, se aludirá a todas estas fechas como la «fecha de presentación».

2.6.3.1 Procedimientos de examen

Puesto que una marca disfruta de protección desde su fecha de presentación, y dado que la fecha de presentación de la solicitud de registro determina la prioridad de una marca sobre otra, una marca deberá ser registrable en tal fecha. En consecuencia, el solicitante deberá demostrar que el carácter distintivo se ha adquirido mediante el uso de la marca previamente a la fecha de solicitud del registro (sentencia de 11/06/2009, C-542/07P, «PURE DIGITAL», apartados 49 y 51; y sentencia de 07/09/2006, C-108/05, «EUROPOLIS», apartado 22). Los datos que acrediten el uso de la marca con posterioridad a tal fecha no deberán descartarse automáticamente, en la medida en que puedan proporcionar información indicativa respecto a la situación previa a la fecha de solicitud (sentencia de 28/10/2009, T-137/08, «GREEN/YELLOW», apartado 49).

2.6.3.2 Procedimientos de anulación

En los procedimientos de anulación aunque una marca se hubiera registrado contraviniendo lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b), c) o d), del RMC, no podrá ser declarada nula si, por el uso que se haya hecho de ella, hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo respecto a los productos o servicios para los cuales esté registrada (artículo 52, apartado 2, del RMC).

La finalidad precisa de esta norma consiste en mantener el registro de las marcas que, debido al uso que se ha hecho de ellas, han adquirido entretanto (es decir, después de su registro) un carácter distintivo respecto a los productos o los servicios para los cuáles se registraron, a pesar del hecho de que, cuando se efectuó el registro, este contravenía el artículo 7, del RMC (sentencia de 14/12/2011, T-237/10, «Louis Vuitton», apartado 86; y sentencia de 15/10/2008, T-405/05, «MANPOWER», apartado 127).

2.6.4 Consumidor

El carácter distintivo de un signo, incluido el adquirido mediante el uso, debe evaluarse en relación con la supuesta percepción del consumidor medio de la categoría de productos o servicios en cuestión. Estos consumidores se consideran razonablemente bien informados, atentos y perspicaces. La definición del público destinatario está

vinculada al examen de los destinatarios de los productos o servicios de que se trate, puesto que la marca debe desempeñar su función esencial en relación con ellos. En consecuencia, tal definición debe efectuarse a la luz de la función esencial de las marcas, es decir, garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio designado por la marca, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o servicio de los que tienen otra procedencia (sentencia de 29/09/2010, T-378/07, «ROJO/NEGRO/GRIS (Superficies exteriores de un tractor)», apartados 33, 38).

Por tanto, el consumidor destinatario incluye no solo a las personas que han adquirido efectivamente los productos y servicios, sino también a toda persona potencialmente interesada, en el sentido estricto de futuros compradores (sentencia de 29/9/2010, T-378/07, «ROJO/NEGRO/GRIS (Superficies exteriores de un tractor)», apartados 41 y siguientes).

Los futuros compradores se definen con arreglo al producto o servicio concreto para el que se procura el registro. Si los productos o servicios reivindicados son generales (por ejemplo, bolsos o relojes), es irrelevante que los productos ofrecidos de manera concreta bajo el signo en cuestión sean artículos de lujo extremadamente caros; el público incluirá a todos los futuros compradores de los productos reivindicados en la solicitud de MC, incluidos los que no sean de lujo y los de menor precio si la reivindicación se refiere a la categoría general.

2.6.5 Productos y servicios

Puesto que una de las funciones principales de una marca es garantizar el origen de los productos y los servicios, el carácter distintivo adquirido debe evaluarse respecto a los productos y servicios de que se trate. En consecuencia, las pruebas del solicitante deberán demostrar la existencia de un vínculo entre el signo y los productos y servicios para los que se solicita dicho signo, estableciendo que los sectores interesados, o al menos una parte significativa de estos, identifican, gracias a la marca, el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada (sentencia de 04/05/1999, C-108/97 y C-109/97, «CHIEMSEE», apartado 52; y sentencia de 19/05/2009, T-211/06, «CYBERCREDIT *et al.*», apartado 51).

2.6.6 Aspectos territoriales

En virtud del artículo 1, del RMC, una marca comunitaria tiene un carácter unitario y produce los mismos efectos en el conjunto de la Unión Europea. El artículo 7, apartado 2, del RMC establece que el registro de una marca deberá denegarse si los motivos absolutos solo existieren en una parte de la Unión Europea.

Como consecuencia lógica de lo referido, el carácter distintivo adquirido deberá establecerse en todo el territorio en el que la marca, *ab initio*, carecía de tal carácter (sentencia de 22/6/2006, C-25/05P, «Envoltorio de caramelo», apartados 83 y 86; y sentencia de 29/09/2010, T-378/07, «ROJO/NEGRO/GRIS (Superficies exteriores de un tractor)», apartado 30).

Esto se debe a que el carácter unitario de la marca comunitaria exige que un signo posea carácter distintivo, inherente o adquirido por el uso, en toda la Unión Europea (sentencia de 17/05/2011, T-7/10, «υγεία», apartado 40). Resultaría paradójico aceptar, por un lado, en virtud del artículo 3, apartado 1, letra b), de la DM, que un Estado miembro tenga que denegar el registro como marca nacional de un signo

privado de todo carácter distintivo en su territorio y, por otro, que ese mismo Estado miembro deba respetar una marca comunitaria relativa a tal signo por el único motivo de que este ha adquirido un carácter distintivo en el territorio de otro Estado miembro (sentencia de 14/12/2011, T-237/10, «Louis Vuitton», apartado 100).

2.6.6.1 Disposiciones especiales respecto a la adhesión de nuevos Estados miembros

De conformidad con lo dispuesto en los Tratados de Adhesión de la UE, una MC solicitada antes de la fecha de adhesión de un determinado Estado miembro solo podrá denegarse por motivos que ya existían con anterioridad a tal fecha. En este sentido, en los procedimientos de examen de la Oficina, el carácter distintivo adquirido deberá demostrarse únicamente respecto a los Estados miembros de la UE en la fecha de la solicitud de la MC, y no a aquellos que se hayan incorporado a la UE con posterioridad.

2.6.6.2 Marcas en 3D, colores *per se* y marcas figurativas

Si existe una objeción formulada en toda la Unión Europea, como suele suceder en el caso de las marcas en 3D, los colores *per se* y las marcas figurativas que consisten exclusivamente en la representación de los productos en cuestión, el carácter distintivo adquirido deberá demostrarse en el conjunto de la Unión Europea. Respecto a la posibilidad de extrapolar las pruebas, véase más adelante el apartado 2.12.8.7.

2.6.6.3 Zona lingüística

En los casos en los que la MC solicitada se deniegue en relación con su significado en una lengua determinada, el carácter distintivo por el uso deberá demostrarse al menos con respecto a los Estados miembros en los que tal lengua sea oficial.

Deberá actuarse con especial precaución cuando una lengua sea oficial en varios Estados miembros de la UE. En tales casos, al tramitar una objeción por motivos absolutos basada en el significado de los términos en una lengua determinada, el carácter distintivo por el uso deberá demostrarse para cada uno de los Estados miembros en los que tal lengua sea oficial (así como en cualquier otro Estado miembro o mercado en el que dichos términos serán entendidos).

(a) Entre los ejemplos de lenguas oficiales en más de un Estado miembro de la UE figuran:

- Alemán

El alemán es lengua oficial en Alemania y Austria, así como en Luxemburgo y Bélgica. Toda reivindicación de que el carácter distintivo adquirido por el uso permite que el signo solicitado salve una objeción por motivos absolutos basada en el significado de los términos en alemán deberá examinarse automáticamente respecto a todos esos países.

- Griego

El griego es lengua oficial no solo en Grecia, sino también en Chipre. Toda reivindicación de que el carácter distintivo adquirido por el uso permite que el signo solicitado salve una objeción por motivos absolutos basada en el significado de los términos en griego deberá examinarse automáticamente respecto a esos dos países.

- Inglés

El inglés es lengua oficial en el Reino Unido, Irlanda y Malta. Toda reivindicación de que el carácter distintivo adquirido por el uso permite que el signo solicitado salve una objeción por motivos absolutos basada en el significado de los términos en inglés deberá examinarse automáticamente respecto a todos esos países.

- Francés

El francés es lengua oficial no solo en Francia, sino también en Bélgica y Luxemburgo. Toda reivindicación de que el carácter distintivo adquirido por el uso permite que el signo solicitado salve una objeción por motivos absolutos basada en el significado de los términos en francés deberá examinarse automáticamente respecto a todos esos países.

- Neerlandés

El neerlandés es lengua oficial no solo en los Países Bajos, sino también en Bélgica. Toda reivindicación de que el carácter distintivo adquirido por el uso permite que el signo solicitado salve una objeción por motivos absolutos basada en el significado de los términos en neerlandés deberá examinarse automáticamente respecto a esos dos países.

- Sueco

El sueco es lengua oficial no solo en Suecia, sino también en Finlandia. Toda reivindicación de que el carácter distintivo adquirido por el uso permite que el signo solicitado salve una objeción por motivos absolutos basada en el significado de los términos en sueco deberá examinarse automáticamente respecto a esos dos países.

(b) Comprensión de la lengua de un Estado miembro en Estados miembros en los que no es oficial

Además de los Estados miembros donde la lengua de los términos de un signo es oficial en la UE, deberá considerarse asimismo si una determinada lengua oficial de la Unión se comprende en otros Estados miembros en los que no es oficial. Tal situación puede darse porque, dependiendo de los productos y servicios designados en la solicitud de MC, el público pertinente en el Estado miembro en cuestión cuente con un conocimiento elemental de la lengua de que se trate, o porque el público pertinente consiste en especialistas que comprenden ciertos términos técnicos en la lengua oficial de otro Estado miembro de la UE. En tal caso, el carácter distintivo adquirido deberá demostrarse respecto al público pertinente en esos otros Estados miembros, y no solo en aquellos en los que la lengua en cuestión es oficial.

Por ejemplo, el TG determinó que una proporción muy elevada de consumidores y profesionales europeos cuenta con un conocimiento elemental del inglés (sentencia de 26/09/2012, T-301/09, «CITIGATE», apartado 41). En consecuencia, dependiendo del consumidor destinatario de los productos y servicios en cuestión, y de si el signo consiste en un término elemental en inglés o no, es posible que el carácter distintivo adquirido tenga que evaluarse asimismo respecto a otros Estados miembros.

Pasando del público general a otro más especializado para productos y servicios, el TG determinó que ciertos términos ingleses en los ámbitos médico (sentencia de 29/03/2012, T-242/11, «3D eXam», apartado 26), técnico (sentencia de 09/03/2012, T-172/10, «BASE-SEAL», apartado 54) y financiero (sentencia de 26/09/2012, T-301/09, «CITIGATE», apartado 41), serán comprendidos por los profesionales correspondientes en toda la Unión Europea, ya que el inglés es la lengua profesional utilizada comúnmente en tales ámbitos.

Por otro lado, puesto que la comprensión de las lenguas no se encuentra limitada estrictamente por las fronteras geográficas, es perfectamente posible que por razones históricas, culturales o de mercados transfronterizos, cierto vocabulario (normalmente elemental) de una lengua determinada se extienda y pueda ser entendido de manera amplia por el público general de otro Estado miembro, y en particular, de aquéllos con fronteras terrestres en común. Por ejemplo, el alemán y el francés se utilizan habitualmente en las regiones italianas del Trentino-Alto Adigio y del Valle de Aosta, respectivamente.

2.6.7 Qué debe demostrarse

El Tribunal de Justicia ha establecido directrices relativas a las condiciones que deben dar lugar a la determinación de que una marca ha adquirido un carácter distintivo por el uso: «la autoridad competente estima que, gracias a la marca, una parte significativa de los sectores interesados identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, dicha autoridad debe extraer la conclusión, en todo caso, de que la condición exigida para el registro de la marca se cumple.» (Véase sentencia de 04/05/1999, C-108/97 y C-109/97, «CHIEMSEE», apartado 45 y siguientes).

En este sentido, las pruebas deben demostrar que una proporción significativa del público destinatario de los productos y servicios reivindicados en el territorio en cuestión percibe la marca como un elemento identificativo de dichos productos o servicios de una empresa determinada; en otras palabras, que el uso dado a la marca ha generado un vínculo en la mente del público pertinente con los productos o servicios de una empresa concreta, con independencia de que los términos en cuestión carezcan del carácter distintivo para crear tal vínculo si tal uso no hubiera tenido lugar.

En lo que atañe al alcance de la penetración en el mercado y el reconocimiento del público destinatario que una marca debe lograr para que se establezca que ha adquirido un carácter distintivo por el uso, en cuanto que se ha convertido en un elemento identificativo de los productos y servicios de una determinada empresa frente a los de otras para el público destinatario, la jurisprudencia no prescribe porcentajes fijos de reconocimiento del mercado para dicho público. En lugar de utilizar un porcentaje fijo del público destinatario en un mercado determinado, las pruebas deben demostrar que una proporción significativa del público percibe la marca como un elemento identificativo de productos o servicios específicos.

Por último, las pruebas deberán referirse a cada uno de los productos o servicios designados en la solicitud de MC. Tras una objeción inicial por motivos absolutos con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras b), c) o d), del RMC, únicamente los productos o servicios designados en la solicitud respecto a los que se haya demostrado su carácter distintivo adquirido por el uso serán registrables.

2.6.8 Las pruebas y su evaluación

Para establecer el carácter distintivo adquirido, podrán tenerse en cuenta las pruebas de los elementos que siguen: la cuota de mercado que posee la marca; la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de la marca; la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla; la proporción de los sectores interesados que identifica el producto o servicio atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de cámaras de comercio e industria o de otras asociaciones profesionales (sentencia de 04/05/1999, C-108/97 y C-109/97, «CHIEMSEE», apartado 31; y sentencia de 29/09/2010, T-378/07, «ROJO/NEGRO/GRIS (Superficies exteriores de un tractor)», apartado 32).

La Oficina no está obligada a examinar los hechos que puedan conferir a la marca solicitada un carácter distintivo adquirido por el uso en el sentido del artículo 7, apartado 3, salvo que el solicitante los haya invocado (sentencia de 12/12/2002, T-247/01, «ECOPY», apartado 47).

2.6.8.1 Tipo de pruebas que pueden presentarse

Entre los ejemplos de pruebas que pueden utilizarse para indicar algunos o la totalidad de los factores anteriores, que pueden poner de relieve el carácter distintivo adquirido, figuran elementos como folletos de ventas, catálogos, listas de precios, facturas, informes anuales, cifras de volumen de negocio, cifras e informes de inversión en publicidad, anuncios publicitarios (recortes de prensa, carteles en vallas publicitarias, anuncios en televisión), junto con pruebas de su intensidad y alcance, así como encuestas a clientes o estudios de mercado.

Los solicitantes deberán prestar especial atención en para asegurarse de que las pruebas demuestren no solo el uso de la marca solicitada, sino también que resultan suficientes para identificar las fechas de tal uso y el territorio geográfico específico de la utilización en la UE. Normalmente, las pruebas no fechadas resultarán insuficientes para demostrar que el carácter distintivo se adquirió antes de la fecha de presentación, y las pruebas de uso fuera de la UE no pueden demostrar el reconocimiento del mercado requerido por parte del público destinatario de la Unión. Además, si las pruebas combinan materiales relativos a territorios de la UE, y a otros no pertenecientes a esta, y no permiten a la Oficina identificar el alcance concreto del uso específico en la UE, carecerán igualmente de valor probatorio para el público destinatario de la Unión.

En el artículo 78, del RMC figura una relación no exhaustiva de las diligencias de instrucción en los procedimientos ante la Oficina, que puede servir para la orientación de los solicitantes.

2.6.8.2 Evaluación de pruebas en su conjunto

Puesto que la Oficina debe evaluar las pruebas en su conjunto (R 0159/2005-4, «Metavit/MEXA-VIT C *et al.*», apartado 7), no es necesario que ninguna de ellas por separado pueda demostrar el asunto en cuestión. Tal demostración puede derivarse de una evaluación conjunta de todos los elementos de prueba presentados (sentencia de 07/06/2005, T-303/03, «SALVITA», apartado 42; y resolución de 08/03/2006, R 0358/2004-4, «MediQi/MEDICE», apartado 34). Para evaluar el valor probatorio de un documento, debe considerarse su credibilidad. También es necesario tener en cuenta el origen del documento, las circunstancias en las que se llevó a cabo, la persona a la que se dirigió y si el documento parece ser sólido y digno de crédito (sentencia de 07/06/2005, T-303/03, «SALVITA», apartado 42; y sentencia de 16/12/2008, T-86/07, «DEITECH» [marca figurativa], apartados 46 y siguientes).

2.6.8.3 Cuota de mercado

La cuota de mercado de la marca puede resultar relevante para evaluar si esta ha adquirido un carácter distintivo por el uso, en la medida en que tal penetración en el mercado puede capacitar a la Oficina para inferir si el público destinatario reconocería la marca como un elemento identificativo de los productos o servicios de una empresa concreta, distinguiendo estos así de los de otras empresas.

El volumen de publicidad en el mercado correspondiente de los productos o servicios reivindicados (representado por la inversión en publicidad para la promoción de una marca) también puede ser relevante para evaluar si la marca en cuestión ha adquirido un carácter distintivo por el uso (sentencia de 22/06/2006, C-25/05P, «Envoltorio de caramelo», apartados 76 y siguientes). No obstante, muchos intentos de demostrar el carácter distintivo adquirido por el uso fracasan porque las pruebas del solicitante no son suficientes para establecer la existencia de un vínculo entre la cuota de mercado y la publicidad, por un lado, y la percepción del consumidor, por el otro.

2.6.8.4 Encuestas y sondeos de opinión

Las encuestas relativas al nivel de reconocimiento de la marca por el público destinatario en el mercado del que se trate, si se realizan debidamente, pueden constituir uno de los tipos de prueba más directos, ya que sirven para demostrar la percepción real de dicho público. No obstante, no es tarea fácil formular y efectuar de manera correcta una encuesta, de forma que pueda percibirse como un elemento auténticamente neutral y representativo. Las preguntas que sugieren la respuesta, las muestras de población poco representativas y la modificación indebida de las contestaciones deben evitarse, ya que estas prácticas pueden aminorar el valor probativo de tales encuestas.

El TG ha determinado que, en principio, no es inconcebible que una encuesta efectuada poco antes o después de la fecha de presentación pueda contener indicaciones de utilidad, aunque no cabe duda de que su valor probatorio variará probablemente en función de si el período comprendido es cercano o no a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de marca en cuestión. Asimismo, su valor probatorio dependerá del método de encuesta utilizado (sentencia de 12/07/2006, T-277/04, «VITACOAT», apartados 38 y 39).

En este sentido, toda prueba derivada de una encuesta de opinión deberá evaluarse con cautela. Es importante que las preguntas formuladas sean pertinentes y no sugieran la respuesta. Los criterios para la selección del público entrevistado deberán

examinarse con detenimiento. La muestra ha de ser indicativa del público destinatario en su conjunto y, en este sentido, deberá seleccionarse aleatoriamente.

También deberán examinarse las pruebas procedentes de asociaciones comerciales independientes, organizaciones de consumidores y competidores. En general, a las pruebas aportadas por proveedores o distribuidores deberá otorgárseles menor peso, puesto que es menos probable que dichas pruebas se faciliten desde la perspectiva de un tercero independiente. En este sentido, el grado de independencia de tales terceros influirá en el peso que deberá otorgarse a dichas pruebas por parte de la Oficina (sentencia de 28/10/2009, T-137/08, «GREEN/YELLOW»).

2.6.8.5 Volumen de negocios y publicidad

La información relativa al volumen de negocios es una de las formas de prueba a las que las empresas pueden acceder con mayor facilidad. Lo mismo ocurre en el caso de los gastos de publicidad.

Estas cifras pueden ejercer un efecto significativo en la evaluación de las pruebas, pero, en la gran mayoría de los casos, no son suficientes por sí solas para demostrar la cuestión del carácter distintivo adquirido por el uso de una marca. Tal insuficiencia obedece a que el volumen de negocios y los costes de publicidad por sí solos, sin otros datos corroborativos adicionales, son con frecuencia demasiado generales para extraer conclusiones concretas acerca del uso de una marca en particular: ha de ser posible identificar con precisión las cifras de facturación y publicidad y las pruebas relativas a la marca solicitada, y los productos o servicios en cuestión también deben ser identificables.

A menudo, los productos y servicios se comercializan bajo varias marcas, lo que dificulta la tarea de determinar cuál es la percepción del cliente destinatario respecto a la marca solicitada en concreto, y la facturación o la publicidad pueden incluir con frecuencia cifras de venta o promoción de otras marcas, o de formas significativamente diferentes de la marca en cuestión (por ejemplo, marcas figurativas en lugar de marcas denominativas, o elementos escritos distintos en una marca figurativa), o son demasiado generales para permitir la identificación de los mercados específicos objeto de consideración. En consecuencia, puede que las cifras de facturación o publicidad consolidadas de manera general no basten para probar si el público pertinente percibe la marca en cuestión como una indicación del origen o no.

Cuando se aportan cifras de facturación o publicidad, estas deben corresponder no sólo a la marca cuyo registro se procura, sino también específicamente a los productos o servicios designados por tal marca. Sería conveniente que las cifras de facturación se presenten divididas por años y por mercados. Los períodos específicos de uso (incluidos los datos pormenorizados relativos a la fecha de comienzo de tal uso) deben demostrarse mediante pruebas, de modo que la Oficina pueda cerciorarse de que estas prueban que la marca adquirió un carácter distintivo antes de la fecha de presentación.

2.6.8.6 Pruebas de uso indirectas

Las pruebas podrán contener o consistir en registros obtenidos en un Estado miembro sobre la base de la adquisición del carácter distintivo.

La fecha a la que se refieren las pruebas presentadas a escala nacional suele diferir de la fecha de presentación de la solicitud de MC. Tales registros podrán tenerse en cuenta, aunque no son vinculantes, cuando el examinador pueda evaluar las pruebas que se aportaron a la oficina nacional de la PI.

2.6.8.7 Extrapolación

Otra cuestión importante en la evaluación de las pruebas es si la Oficina puede servirse de la extrapolación basada en una cierta selección de las mismas para extraer conclusiones más amplias. A tal efecto, es relevante la medida en que las pruebas que demuestran el carácter distintivo adquirido por el uso en ciertos Estados miembros pueden utilizarse para sacar conclusiones respecto a la situación del mercado en otros Estados miembros no considerados en tales pruebas.

Extrapolar de este modo para extraer conclusiones más generales reviste especial importancia para una Unión Europea ampliada que comprende numerosos Estados miembros, ya que es muy poco probable que una parte pueda aportar pruebas relativas a la Unión Europea en su conjunto, y tenderá más bien a concentrarse en determinadas áreas.

La extrapolación es posible en los casos en los que el mercado es homogéneo y si se aportan al menos algunas pruebas. Las condiciones de los mercados y los hábitos de los consumidores han de ser comparables. En consecuencia, reviste especial importancia que el solicitante presente datos relativos al tamaño del mercado, a la cuota de mercado propia, y, si es posible, a la de sus principales competidores, así como a sus gastos de comercialización. Únicamente si todos los datos son comparables, la Oficina podrá extrapolar los resultados de un territorio a otro. Por ejemplo, si la MC se utiliza en todo el territorio en cuestión, pero las pruebas se refieren únicamente a una parte del mismo, la inferencia es posible si las circunstancias son comparables. Sin embargo, si la MC sólo se utiliza en parte del territorio en cuestión (y las pruebas se refieren a este), normalmente resultará difícil extrapolar tales datos a otras partes del territorio.

2.6.8.8 Modo de uso

Las pruebas deben ofrecer ejemplos del modo en que se usa la marca (en folletos, embalajes, muestras de los productos etc.). No se debe conceder peso alguno al uso de una marca sustancialmente diferente.

A veces se da el caso de que el uso mostrado corresponde a un signo que, aunque similar a la marca cuyo registro se solicita, es en sí mismo distinto. En estos casos tales pruebas se deben desestimar. El carácter distintivo adquirido debe demostrarse respecto al signo solicitado. No obstante, de conformidad con el artículo 15, apartado 1, letra a), del RMC, podrán permitirse las modificaciones de menor importancia del signo que no alteren el carácter distintivo del mismo (resolución de 15/01/2010, R 0735/2009-2, «PLAYNOW», y resolución de 09/02/2010, R 1291/2009-2, «EUROFLORIST»).

Es posible demostrar el carácter distintivo adquirido de un signo que se ha utilizado junto con otras marcas (sentencia de 28/10/2009, T-137/08, «Green/Yellow», apartado 27), siempre que el consumidor destinatario atribuya al signo en cuestión la función de identificación (sentencia de 07/07/2005, C-353/03, «HAVE A BREAK»);

sentencia de 30/09/2009 T-75/08, «!» [marca figurativa], apartado 43; y sentencia de 28/10/2009, T-137/08, «GREEN/YELLOW», apartado 46).

2.6.8.9 Duración del uso

Las pruebas deben indicar cuándo comenzó el uso y han de demostrar asimismo que este fue continuo, o indicar los motivos si existieron interrupciones en el período de uso.

Por regla general, es probable que el uso prolongado de la marca sea un importante factor de persuasión en el establecimiento del carácter distintivo adquirido. Cuanto más tiempo hayan visto los clientes y posibles clientes la marca, mayor probabilidad habrá de que la vinculen con una fuente particular en el mercado.

No obstante, habida cuenta de que la duración del uso es sólo uno de los factores que deben tenerse en consideración, puede haber situaciones en las que estarían justificadas las excepciones a la regla anterior, en particular si intervienen otros factores que compensan la brevedad del uso. Por ejemplo, si los productos o servicios son objeto de una campaña publicitaria importante y/o el signo para el que se ha solicitado registro es una mera variante de un signo con un uso prolongado, podría suceder que el carácter distintivo adquirido se lograra con rapidez.

Podría ser el caso de la salida al mercado de la nueva versión de un sistema operativo para equipos informáticos de uso muy generalizado, en la que se reprodujera esencialmente la estructura y/o los contenidos de la marca aplicados en las versiones previas del producto. La marca para un producto de estas características podría alcanzar un carácter distintivo adquirido muy amplio en un plazo bastante corto, sólo porque todos los usuarios existentes sabrían de inmediato que el signo aplicado se refiere a la nueva versión del producto.

Del mismo modo, hay determinados acontecimientos deportivos importantes que, por naturaleza, se celebran a intervalos regulares y suscitan un interés intenso y amplio entre millones de personas. Aunque su fecha de inicio se conoce, la decisión del lugar en el que se desarrolla genera mucha expectación e interés en los lugares nominados. Por tanto, es razonable suponer que en el momento en que se anuncia la asignación de un torneo o unos juegos en particular a una ciudad o país determinados, prácticamente todos los consumidores pertinentes interesados en el deporte o los deportes de que se trate, o los profesionales del sector, lo conozcan. Esto puede permitir que una marca relacionada con los eventos en cuestión logre un carácter distintivo adquirido de manera rápida o incluso instantánea, en particular cuando el signo reproduce la estructura de marcas utilizadas previamente, ya que el público percibe de inmediato el nuevo evento como una secuela de una serie de eventos consolidados.

La evaluación de ese posible carácter distintivo adquirido instantáneo seguirá criterios generales relativos a, por ejemplo, la magnitud del uso, el territorio, la fecha pertinente o el público destinatario, para los que se aplican normas generales, así como criterios relativos a la responsabilidad del solicitante de aportar las pruebas correspondientes. La única particularidad se refiere a la duración del uso y la posibilidad de que, en determinadas circunstancias, el logro de un carácter distintivo adquirido pueda ocurrir de manera muy rápida e incluso instantánea. Como sucede con cualquier otra reivindicación de carácter distintivo adquirido, es responsabilidad del solicitante demostrar que el público puede percibir la marca en cuestión como un signo distintivo.

2.6.8.10 Pruebas posteriores a la fecha de presentación

Las pruebas deben demostrar que, previamente a la fecha de presentación, la marca había adquirido un carácter distintivo por el uso.

No obstante, las pruebas no pueden rechazarse únicamente porque su fecha sea posterior a la de presentación, ya que pueden proporcionar indicaciones relativas a la situación anterior a esta última fecha. En consecuencia, tales pruebas deberán evaluarse, y habrá que otorgarles el peso que corresponda.

Por ejemplo, una marca que disfrute de un reconocimiento particularmente relevante en el mercado o que posea una cuota de mercado significativa unos meses después de la fecha de presentación puede contar con un carácter distintivo adquirido también en dicha fecha.

2.6.9 Consecuencias del carácter distintivo adquirido

Una marca registrada de conformidad con el artículo 7, apartado 3, del RMC disfruta de la misma protección que cualquier otra que haya sido considerada registrable de manera inherente tras su examen.

Si la solicitud de MC se acepta con arreglo al artículo 7, apartado 3, del RMC, esta información se publica en el Boletín de Marcas Comunitarias, utilizando el código INID 521.

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN
QUE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL
MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y
MODELOS) HABRÁ DE LLEVAR A CABO
SOBRE LAS MARCAS COMUNITARIAS***

PARTE C

OPOSICIÓN

SECCIÓN 0

INTRODUCCIÓN

Índice

1. Panorama general del procedimiento de oposición: la diferencia entre los «motivos absolutos» y los «motivos relativos» de denegación de una solicitud de MC.....	3
2 Motivos de oposición	3
3 Los «derechos anteriores» en que debe basarse una oposición	4
4 Objeto del procedimiento de oposición y el modo más expedito de tratarlo	5
ANEXO	7
Contenido y estructura de las resoluciones de oposición	7
1 Observaciones generales	7
2 Normas procesales – admisibilidad, justificación	9
3 Prueba del uso.....	9
4 Artículo 8, apartado 1, letra a), del RMC	9
5 Artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC	10
5.1 Comparación de los productos y servicios	10
5.2 Comparación de los signos	10
5.3 Elementos distintivos y dominantes de las marcas	11
5.4 Carácter distintivo de la marca anterior.....	11
5.5 Público destinatario. Nivel de atención	12
5.6 Apreciación global, otros argumentos y conclusión	12
6 Artículo 8, apartado 3, del RMC.....	12
7 Artículo 8, apartado 4, del RMC.....	13
7.1 El uso en el tráfico económico de alcance no únicamente local.....	14
7.2 El derecho en virtud de la legislación nacional	14
7.3 El derecho del oponente respecto de la marca impugnada	14
7.4 Conformidad con el criterio de la legislación nacional	14
8 Artículo 8, apartado 5, del RMC.....	15
8.1 Comparación de los signos	15
8.2 Renombre de la marca anterior.....	15
8.3 Perjuicio al renombre.....	16
8.4 Justa causa.....	16

1. Panorama general del procedimiento de oposición: la diferencia entre los «motivos absolutos» y los «motivos relativos» de denegación de una solicitud de MC

La «oposición» es un procedimiento que tiene lugar ante la OAMI cuando un tercero, sobre la base de los derechos anteriores que ostenta, solicita que la Oficina deniegue una solicitud de marca comunitaria (la «solicitud de MC») o un registro internacional que designa a la UE.

Cuando se presente una oposición contra un registro internacional que designa a la UE, debe entenderse que todas las referencias a las solicitudes de marca comunitaria que figuran en las presentes Directrices incluyen los registros internacionales que designan a la UE. Se han elaborado unas Directrices específicas para las marcas internacionales en las que se describen peculiaridades referentes a las oposiciones.

En virtud del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (en lo sucesivo, el «RMC»), la oposición debe estar basada en los derechos que ostenta el oponente sobre una marca anterior u otra forma de signo comercial. Los motivos en los que puede estar basada una oposición se denominan «motivos de denegación relativos», y en el artículo 8 del RMC, que lleva este título, se encuentran las disposiciones pertinentes. A diferencia de lo que ocurre en el caso de los motivos de denegación absolutos, que son examinados de oficio por la Oficina (y que pueden tener en cuenta las observaciones de terceros, aunque dichos terceros no sean parte del procedimiento), los motivos de denegación relativos son procedimientos *inter partes* basados en posibles conflictos con derechos anteriores. La Oficina no plantea de oficio estas objeciones relativas. La carga recae, pues, en el titular del derecho anterior que tiene que mantener una actitud vigilante respecto de la presentación de solicitudes de marca comunitaria por parte de otras personas que podrían colisionar con sus derechos anteriores, y, en su caso, oponerse a las marcas en conflicto.

Cuando se presenta una oposición dentro del plazo establecido y se abona la tasa correspondiente, el servicio especializado (la División de Oposición) de la Oficina gestiona el procedimiento, el cual normalmente incluye un intercambio de observaciones entre el oponente y el solicitante (en lo sucesivo, las «partes»). Después de considerar estas observaciones, en caso de que las partes no logren un acuerdo, la División de Oposición resolverá (en una «resolución» susceptible de recurso) bien denegar total o parcialmente la solicitud impugnada o denegar la oposición. Si la oposición no está bien fundada, será denegada. Si la solicitud de marca comunitaria no se deniega totalmente, siempre que no existan otras oposiciones pendientes, se procederá a su registro.

2 Motivos de oposición

El artículo 8, del RMC establece los posibles motivos por los que puede presentarse una oposición.

El artículo 8, del RMC permite a los titulares que basen las oposiciones en sus derechos anteriores para evitar el registro de marcas comunitarias en una serie de situaciones que van desde la identidad absoluta (es decir, doble) de los productos y/o servicios y entre las marcas (**artículo 8, apartado 1, letra a), del RMC**, en el que se presume el riesgo de confusión y no es necesario probarlo) hasta la similitud

(**artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC**, en la que debe existir un riesgo de confusión) (véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión).

El artículo 8, apartado 3, del RMC permite al titular de una marca evitar la presentación no autorizada de su marca por parte de su agente o representante (véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 3, Marca presentada por un agente).

El artículo 8, apartado 4, del RMC permite al titular de marcas anteriores no registradas, o de otros signos utilizados en el tráfico económico de alcance no únicamente local, evitar el registro de una solicitud de marca comunitaria posterior si el titular tiene el derecho a prohibir la utilización de dicha solicitud. Aunque el artículo no menciona expresamente el riesgo de confusión, la aplicación de las normas correspondientes en virtud de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 4, del RMC con frecuencia exigirá un análisis del riesgo de confusión (véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 4, Derechos no registrados).

El artículo 8, apartado 5, del RMC permite a los titulares de marcas registradas anteriores con renombre evitar el registro de una solicitud de marca comunitaria posterior que, sin justa causa, perjudicaría a dicha marca anterior. El riesgo de confusión no constituye una condición para aplicar este artículo. Esto es así porque el artículo 8, apartado 5, del RMC protege específicamente (aunque no de forma exclusiva) las funciones y los usos de las marcas que no entran dentro de la indicación de la protección de origen que ofrece un riesgo de confusión y, como tal, se dirige más a proteger el esfuerzo y la inversión financiera implicadas en la creación y la promoción de marcas en la medida en que éstas alcanzan notoriedad, así como a facilitar la plena explotación del valor de las marcas (véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas).

3 Los «derechos anteriores» en que debe basarse una oposición

La oposición debe basarse como mínimo en un derecho anterior del que sea titular el oponente.

El significado de derechos «anteriores» en el sentido del artículo 8, apartados 1 y 5, del RMC queda definido en el **artículo 8, apartado 2, del RMC**, como los derechos que tienen una fecha anterior (no la hora ni el minuto, tal como confirma el Tribunal en su sentencia de 22 de marzo de 2012, en el asunto C-190/10, «Génesis Seguros») de solicitud de registro distinta de la de la solicitud de marca comunitaria, incluidas las fechas de las prioridades reivindicadas, o se haya convertido en notoriamente conocida en un Estado miembro con anterioridad a la solicitud de marca comunitaria o, en su caso, de la fecha de prioridad reivindicada. Véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales.

Estos derechos están compuestos fundamentalmente de marcas registradas de la UE y de las solicitudes de dichas marcas «notoriamente conocidas» con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 *bis* del Convenio de París (las cuales no precisan estar registradas). Para obtener una explicación detallada sobre dichas marcas «notoriamente conocidas» con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 2, letra c), del RMC y el modo en que son distintas de las marcas de renombre del

artículo 8, apartado 5, consulte las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas, punto 2.1.2.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, del RMC, el oponente debe demostrar que es titular de una marca, adquirida en cualquier lugar del mundo, ya sea mediante registro o por el uso (en la medida en que la legislación del país de origen reconozca este tipo de derecho de marca) para la que un agente o representante del titular ha solicitado el registro en su propio nombre sin el consentimiento del titular.

El artículo 8, apartado 4, del RMC se ocupa, en cambio, de las oposiciones basadas en marcas anteriores no registradas o en otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, con arreglo al Derecho del Estado miembro de la UE. Por lo tanto, el significado de derechos «anteriores» del artículo 8, apartado 4, por lo que a la correspondiente fecha de adquisición se refiere, viene definido por el correspondiente Derecho nacional.

Pueden alegarse diversos motivos legales, tanto en una misma oposición como en oposiciones múltiples a la misma solicitud de marca comunitaria, que estén basados en distintos derechos anteriores.

La práctica de la OAMI está basada en las disposiciones legales del RMC que se aplican directamente o por analogía, tal como ha confirmado la jurisprudencia del Tribunal General (sentencias de 16/09/2004, en el asunto T-342/02, «MGM» y de 11/05/2006, en el asunto T-194/05, «TeleTech»). En particular:

- **Pluralidad de oposiciones:** La regla 21, apartados 2 y 3, del REMC permite a la Oficina examinar solo la oposición «más eficaz» u oposiciones «más eficaces», suspendiendo el resto y, finalmente, considerándolas resueltas si se deniega la solicitud sobre la base de la oposición elegida. Respecto del significado de la oposición «más eficaz», véase *infra*.
- **Pluralidad de derechos anteriores en una oposición:** el Tribunal ha observado que agrupar varios derechos anteriores en una sola oposición es, a efectos prácticos, lo mismo que presentar una pluralidad de oposiciones, haciendo posible que la Oficina base la denegación de la solicitud en el(los) derecho(s) anterior(es) «más eficaces». Respecto del significado del derecho anterior «más eficaz», véase *infra*.
- **Pluralidad de motivos legales en la o las oposiciones:** si la oposición se estima en su totalidad sobre la base del motivo legal «más eficaz», no es necesario examinar el resto de motivos. Si no se cumple uno de los requisitos necesarios de un motivo legal, no será necesario examinar el resto de requisitos de dicha disposición. Respecto del significado del motivo legal «más eficaz», véase *infra*.

4 Objeto del procedimiento de oposición y el modo más expedito de tratarlo

El Tribunal de Justicia ha declarado que el único objetivo del procedimiento de oposición es decidir si la solicitud puede continuar el registro y no solucionar con carácter preventivo posibles conflictos (por ejemplo, a escala nacional derivados de la

posible transformación de la solicitud de marca comunitaria) (sentencia de 11/05/2006, en el asunto T-194/05, «TeleTech», apartados 25-27).

El Tribunal de Justicia ha confirmado de forma clara que la Oficina no tiene obligación de examinar todas las oposiciones, derechos y motivos legales anteriores que se invoquen contra la misma solicitud de marca comunitaria, si basta con uno para denegar dicha solicitud. Tampoco está obligada a escoger el derecho anterior con el ámbito territorial más amplio para evitar la eventual transformación de la solicitud en tantos territorios como sea posible (sentencia de 16/09/2004, en el asunto T-342/02, «MGM» y de 11/05/2006, en el asunto T-194/05, «TeleTech»).

Este principio permite un tratamiento más expedito de las oposiciones. La Oficina tiene libertad para escoger la o las oposiciones, derecho(s) o motivo(s) legal(es) anterior(es) «más eficaz/eficaces», así como cuál de ellos examinar antes a la luz del principio de economía procesal.

La oposición «más eficaz» se define normalmente como la oposición que permite a la Oficina denegar el registro de la solicitud de marca comunitaria impugnada en la medida más amplia posible y del modo más sencillo.

El derecho anterior «más eficaz» se define normalmente como el signo más similar (o más cercano) que abarca el ámbito de productos y servicios más amplio y/o el derecho que abarca los productos y servicios más similares.

El motivo legal «más eficaz» se define normalmente como el motivo de oposición que presenta a la Oficina la forma más sencilla de denegar de la forma más amplia posible el registro de la solicitud de marca comunitaria impugnada.

En general, el artículo 8, apartado 1, letra a), si resulta aplicable, será el motivo más sencillo en términos de economía procesal para denegar una solicitud de marca comunitaria, ya que la Oficina no precisa entrar a analizar las similitudes y las diferencias entre los signos o los productos y servicios, ni será necesario establecer un riesgo de confusión. En su defecto, las circunstancias fácticas de cada oposición determinarán si el artículo 8, apartado 1, letra b) o el artículo 8, apartados 3, 4 o 5 son los motivos «más eficaces» (por ejemplo, si los productos y servicios del derecho anterior y la solicitud de marca comunitaria son distintos, el artículo 8, apartado 1, letra b) y el apartado 3 no sirven como fundamento válido de oposición; el primero exige al menos alguna similitud en este sentido y el último exige al menos productos y servicios estrechamente vinculados o comercialmente equivalentes).

Si el solicitante ha exigido prueba del uso en relación con algunos de los derechos anteriores, la Oficina considerará, por lo general, primero si un derecho anterior que todavía no está bajo la obligación del uso puede sustentar íntegramente la oposición. En caso contrario, se examinarán otros derechos anteriores que no requieran el requisito del uso para comprobar si la oposición puede sustentarse plenamente sobre dicha base acumulativa. En dichos casos, se denegará la solicitud de marca comunitaria sin que sea necesario considerar la prueba del uso. Únicamente si dicho(s) derecho(s) anterior(es) está(n) disponible(s), la Oficina considerará dichos derechos anteriores para los que se solicitó la prueba de uso.

ANEXO

Contenido y estructura de las resoluciones de oposición

1 Observaciones generales

Las resoluciones de oposición siguen una **estructura armonizada** (plantilla) que, en función del contexto concreto, se ajusta para dotar de coherencia lógica a la resolución. El uso de dicha plantilla asimismo implica que las decisiones tienen un formato común.

En relación al estilo y lenguaje, las resoluciones de oposición son redactadas en un estilo formal, utilizando un lenguaje correcto. El lenguaje debe ser correcto tanto a lo que se refiere a ortografía y gramática, como a los aspectos formales (por ejemplo, oraciones coherentes y completas, referencias correctas a la marca, a los bienes y servicios, o a las partes, no repetir párrafos, etc.) Las resoluciones son enviadas a revisión lingüística cuando es posible.

Las resoluciones de oposición comienzan indicando **los datos personales de las partes**: los nombres y las direcciones del oponente, el solicitante y sus respectivos representantes (en su caso). Se indica la **fecha** de la resolución.

A ello le sigue el fallo (la «**Resolución**») que establece lo siguiente: si la oposición se mantiene o se deniega; en su caso, los productos y servicios para los que se mantiene (de forma parcial) la oposición (salvo si la oposición se admite íntegramente y la solicitud de marca comunitaria se deniega en su totalidad); la resolución sobre las costas; y la determinación de las costas. La parte final de la resolución también hace referencia a las «costas» y es conforme con la determinación de las costas del fallo. Asimismo, por lo que a las costas se refiere, la resolución incluye un párrafo relativo a la revisión de la determinación de las costas (que se suprime cuando cada una de las partes corre con sus propias costas).

A continuación, la parte de «**Motivos**» comienza con los «hechos» que identifican a la marca impugnada al indicar el número de solicitud de marca comunitaria, los productos y servicios impugnados, los derechos anteriores y todos los motivos reivindicados por el oponente.

- *Derechos anteriores*: si una oposición es admitida íntegramente sobre la base de un derecho anterior (y se invoca más de uno), la decisión únicamente indicará el correspondiente derecho anterior (esto se hará en la parte de los hechos). Cuando la oposición se deniega total o parcialmente, la resolución identificará todos los derechos anteriores invocados por el oponente (ya sea en la parte relativa a los hechos o al final), indicando el territorio (o territorios para los registros internacionales), el número de registro e incluyendo una reproducción del signo¹.
- *Marca impugnada*: si no se comparan los signos (por ejemplo, la oposición no es admisible, no está justificada, se deniega por una prueba del uso insuficiente o

¹ Si se utiliza un código de dos letras, deberá ser uno de los que están disponibles en <http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/es/pdf/03-03-01.pdf> salvo para las marcas comunitarias para las que se utilizarán las siglas CTM o CTMA en lugar de EM.

por la diferenciación de los productos), se reproducirá la marca impugnada junto con el número de solicitud de marca comunitaria en la parte relativa a los hechos.

- *Productos y servicios impugnados*: se incluirán en una lista en la sección de comparación de productos y servicios. Si se omite la comparación de los productos y servicios (por ejemplo, la diferenciación de los signos), la resolución normalmente solo indicará, en la parte relativa a los hechos, las clases a las que pertenecen los productos y servicios impugnados.

Posteriormente, la Oficina establece los aspectos sustantivos y procesales de la resolución en el orden que se indica a continuación. Sin embargo, cuando se estime apropiado, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de un determinado asunto, la Oficina podrá modificar el orden en que se examinen los distintos factores.

En las resoluciones de la Oficina, algunos aspectos sustantivos y procesales (indicados más abajo) solo se examinarán en la medida en que resulten relevantes para el resultado de la resolución. Esto puede implicar un proceso en el que primero se examine uno o algunos de los derechos anteriores invocados (normalmente aquellos signos que poseen más similitudes con el signo impugnado y/o abarcan un mayor ámbito de productos y servicios idénticos o similares) y luego el resto de derechos anteriores solo en la medida en que sea estrictamente necesario.

Todas las resoluciones de oposición deben incorporar la parte de «**conclusión**» y/o «**apreciación global**» (en el caso del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC) donde se justifica el resultado de la resolución de forma coherente, apoyado por los argumentos que se han desarrollado en los apartados previos de la resolución.

La resolución se ocupará asimismo de cualquier cuestión pendiente como la importancia de cualquier otro derecho anterior opuesto, la necesidad de examinar otras pretensiones como las que se incluyen en el artículo 8, apartados 3, 4 y 5, así como otras cuestiones que resulten pertinentes.

- Si una oposición es admitida íntegramente sobre la base de uno de los derechos anteriores, la Oficina no emitirá una resolución respecto del resto de derechos anteriores. Se incluirá una breve declaración de que dichos derechos no serán examinados por motivos de economía procesal.
- Si la oposición no es admisible sobre la base del derecho anterior que se considera «más cercano» al signo impugnado, por lo general se denegará en relación con el resto de derechos anteriores con una declaración general que los identifique íntegramente (número de marca, denominación [representación gráfica] y los productos y servicios) y que explique que dichos derechos se consideran menos similares al que se ha examinado o, si abarcan una lista más amplia de productos y servicios que el que se ha examinado, explique por qué no existe riesgo de confusión respecto de este otro derecho anterior.
- Por último, la resolución tratará cualesquiera otros argumentos relevantes de las partes (especialmente los argumentos no estándar de la parte perdedora) o las cuestiones procesales pertinentes (como las solicitudes de *restitutio in integrum*, las ampliaciones/suspensiones solicitadas y a las que las partes se oponen firmemente, las solicitudes de proseguir el procedimiento solicitadas y denegadas o a las que se oponen firmemente las partes).

2 Normas procesales – admisibilidad, justificación

Los oponentes deben cumplir una serie de requisitos procesales para que se adopte una resolución sobre el fondo en relación con la oposición, en particular si el derecho o los derechos anteriores en que se basa la oposición son (i) **admisibles** y están (ii) **debidamente justificados**².

Al inicio de la resolución se incluirá, solo cuando se estime pertinente para la conclusión, un apartado que aborde estas cuestiones.

- En cuanto a la *admisibilidad*: si la oposición se admite íntegramente sobre la base de uno de los derechos anteriores que se ha considerado admisible, no se tratará la cuestión de la admisibilidad del resto de derechos anteriores. Sin embargo, si la oposición se deniega de forma parcial o total basándose en un derecho admisible y justificado que no sea el derecho más eficaz, se tratará la cuestión de la admisibilidad del derecho más eficaz.
- En cuanto a la *justificación*: si la oposición se admite basándose en uno de los derechos anteriores que se ha justificado debidamente, no se tratará la cuestión de la admisibilidad del resto de los derechos anteriores. Sin embargo, si la oposición se deniega de forma parcial o total basándose en un derecho admisible y justificado que no sea el derecho más eficaz, se tratará la cuestión de la justificación del derecho más eficaz. Si la oposición no ha quedado debidamente justificada, se denegará únicamente basándose en este motivo, sin tratar la cuestión del riesgo de confusión. En principio, no es necesario examinar la justificación de uno de los dos derechos anteriores invocados cuando, en cualquier caso, se concluya que no existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.

3 Prueba del uso

Cuando el solicitante solicite prueba de uso de los derechos anteriores, la Oficina también examinará si, y en qué medida, se ha demostrado el uso para las marcas anteriores, siempre que esto sea pertinente para el resultado de la resolución de que se trate.³

4 Artículo 8, apartado 1, letra a), del RMC

Este motivo solo podrá ser aceptado cuando exista una doble identidad, en concreto, cuando los signos sean idénticos y los productos y servicios también.

El examen de la identidad se inicia por lo general con la comparación de los productos y servicios relevantes seguida de una comparación de los signos. Si se concluye que existe una doble identidad, no es necesario apreciar el riesgo de confusión. La conclusión de mantener la oposición es automática.

Si no puede establecerse la identidad entre los productos y servicios y/o los signos, la oposición quedará incluida en lo establecido en el artículo 8, apartado 1, letra a), del

² Véanse las Directrices relativas a la oposición, Parte 1, Aspectos procesales.

³ En las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 6, Prueba del uso, pueden encontrarse orientaciones generales sobre la prueba del uso.

RMC aunque el examen continúa sobre la base del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC.⁴

5 Artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC

En principio, deberán tratarse los siguientes apartados:

5.1 Comparación de los productos y servicios

La similitud de productos y servicios es una condición *sine qua non* para apreciar riesgo de confusión. Como tal, el examen del riesgo de confusión se inicia por lo general comparando los productos y servicios correspondientes.

En las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Doble Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 2, Comparación de los productos y servicios, pueden encontrarse orientaciones generales sobre la comparación de los productos y servicios.

La resolución no incluirá, sin embargo, una comparación total de los productos y servicios:

- cuando se considere que los signos son **distintos**; y
- cuando en determinadas circunstancias, por economía procesal, la División de Oposición pueda llevar a cabo una **comprobación expedita de los productos y servicios**, en el supuesto de que, dado que existe identidad o similitud entre algunos de los productos y servicios pertinentes, todos son idénticos o similares. Este procedimiento se sigue normalmente cuando, incluso si el grado de similitud de los productos y servicios se cumple en su máximo alcance, habiendo considerado los restantes factores, no se aprecia riesgo de confusión. Normalmente, esta comprobación expedita solo se utiliza cuando no afecta a derechos de ninguna de las partes.

Si no existe un grado de similitud entre los productos y servicios, el examen finalizará en ese momento por lo que al riesgo de confusión se refiere.

Por el contrario, si hay al menos algún grado de similitud, el examen proseguirá.

5.2 Comparación de los signos

Una condición que debe existir para apreciar un riesgo de confusión es al menos algún grado de similitud entre los signos. Tal como hemos visto anteriormente, la comparación de los signos implica una apreciación global de las características visuales, fonéticas y/o conceptuales de los signos en cuestión. Si no es posible la comparación en uno de los niveles (por ejemplo, la comparación fonética, ya que la marca es figurativa) podrá obviarse dicho nivel. Si existe similitud en, al menos, uno de los tres niveles, los signos serán similares. Si los signos son lo suficientemente similares para que exista riesgo de confusión, esta circunstancia se abordará en la apreciación global del riesgo de confusión. En las Directrices, Parte C, Oposición,

⁴ Véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Parte 2, Doble Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 1, Principios generales y metodología, punto 1.2.1.1.

Sección 2, Doble Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 3, Comparación de los signos, pueden encontrarse orientaciones generales sobre la comparación de los signos.

Las resoluciones comienzan indicando el territorio de referencia.

A continuación, la resolución lleva a cabo una comparación objetiva de los signos en la que se destacan las similitudes y las diferencias materiales visuales, fonéticas y conceptuales entre los signos. *En esta fase* normalmente no se tiene en cuenta ni se da importancia a los diversos elementos coincidentes o diferentes de los signos (esto se lleva a cabo en un momento posterior de la resolución). La comparación objetiva establece que existen, al menos a priori, indicios de un supuesto de riesgo de confusión, confirmando así que hay un cierto grado de similitud entre los signos.

Esta comparación objetiva de los signos también sirve como punto de referencia cuando la Oficina evalúa posteriormente los elementos distintivos y dominantes de las marcas. Si la oposición está basada en el artículo 8, apartados 5 y/o 4, la comparación objetiva actúa como un punto de referencia para el análisis independiente a que hacen referencia estos apartados.

Si no existe un grado de similitud entre los productos y servicios, el examen del riesgo de confusión finalizará en ese momento. Los signos son **distintos** solo si no puede establecerse la similitud en ninguno de los tres niveles. Si se considera que los signos son distintos, no se llevará a cabo ni la comparación de los productos y servicios (incluida la presunción de identidad) ni la valoración del carácter distintivo elevado de la marca anterior ni la apreciación global. La oposición se denegará, por lo que al riesgo de confusión se refiere, en la parte de la «**Conclusión**», exclusivamente sobre la base de la diferenciación de los signos. En caso contrario, cuando se considere que los signos son similares visual, fonética o conceptualmente, el examen proseguirá.

5.3 Elementos distintivos y dominantes de las marcas

La apreciación global de las marcas en conflicto debe estar basada en la impresión de conjunto que las marcas proporcionan, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos *distintivos y dominantes*. Por lo tanto, en esta sección de la resolución, se explican y se determinan los elementos dominantes y/o distintivos de los signos.

En las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Doble Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 4, Carácter distintivo, y Capítulo 5, Carácter dominante, pueden encontrarse orientaciones generales sobre el análisis de los elementos *distintivos y dominantes*.

5.4 Carácter distintivo de la marca anterior

Cuando un oponente reivindica de manera explícita que una marca anterior tiene un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o renombre, dicha reivindicación se examinará y evaluará. En las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Doble Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 4, Carácter distintivo, pueden encontrarse orientaciones generales sobre el *carácter distintivo de la marca anterior*.

En determinadas circunstancias, en interés de la economía procesal, la Oficina podrá no investigar una reivindicación de carácter distintivo elevado cuando no sea significativo para el resultado de la resolución. Esto solo ocurrirá cuando no se vean afectados los derechos de la otra parte.

Si no se reivindica el carácter distintivo, o si la reivindicación no está respaldada por pruebas, la apreciación del carácter distintivo de una marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco (dicho de otro modo, en su carácter distintivo inherente).

5.5 Público destinatario. Nivel de atención

En las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Doble Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 6, Público destinatario y nivel de atención pueden encontrarse orientaciones generales sobre el «público destinatario» y el «nivel de atención».

La resolución describe quién es el consumidor de referencia para los productos y servicios pertinentes y el significado de esta conclusión. En su caso, también indica el nivel de atención que aplica el consumidor de referencia.

5.6 Apreciación global, otros argumentos y conclusión

En las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Doble Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 7, Otros factores y Capítulo 8, Apreciación global, pueden encontrarse orientaciones generales sobre «Otros factores» y la «Apreciación global». Además de lo que se ha mencionado anteriormente en relación con la «conclusión» y/o la «apreciación global», la Apreciación global:

- establece y evalúa otros factores y principios relevantes para estimar el riesgo de confusión (como una familia de marcas, la coexistencia o la forma de compra de los productos y servicios);
- evalúa la importancia relativa de *todos* los factores interdependientes, que pueden complementarse o compensarse entre sí, para adoptar la decisión sobre el riesgo de confusión (por ejemplo, las marcas pueden ser distintivas para algunos de los productos o servicios, pero no para otros y, por tanto, el riesgo de confusión solo existirá en relación con los productos y servicios para los que marca anterior se considera distintiva).

6 Artículo 8, apartado 3, del RMC

Los motivos de denegación del artículo 8, apartado 3, del RMC están sujetos a los siguientes requisitos:

- la parte oponente es el titular de la marca en que se basa la oposición;
- el solicitante es un agente o representante del titular de la marca anterior;
- la solicitud se presenta en nombre del agente o representante;
- la solicitud se presentó sin el consentimiento del titular;
- el agente o el representante no logra justificar sus actos;

- los signos son idénticos o con leves diferencias y los productos/servicios son idénticos o equivalentes.

Las condiciones son **acumulativas**, por lo que si una de ellas no se cumple, la oposición que esté basada en el artículo 8, apartado 3, del RMC no podrá prosperar.

La resolución de oposición incluirá, en principio, los siguientes apartados:

- 1) Derecho de la parte oponente;
- 2) Relación de agente o representante;
- 3) Solicitud en nombre del agente o del representante;
- 4) Solicitud sin el consentimiento del titular;
- 5) Falta de justificación por parte del solicitante;
- 6) Comparación de los signos;
- 7) Comparación de los productos y servicios;
- 8) Conclusión.

Sin embargo, en función del asunto y su resultado puede que no sea necesario incluir en la resolución todos los apartados mencionados. Puede modificarse el orden de los apartados, por ejemplo, si la oposición puede denegarse porque los signos son distintos, la comparación de los signos puede ser el primer y el único apartado que debe incluirse en la resolución.

Deben examinarse los argumentos y las pruebas aportadas por las partes, así como aportar una motivación para establecer si se han cumplido los requisitos.

En los apartados «Comparación de los signos» y «Comparación de los productos y servicios» debe establecerse si los signos son idénticos (o poseen leves diferencias que no afectan de forma sustancial a su carácter distintivo) y si los productos/servicios son idénticos (o equivalentes desde el punto de vista comercial).

En las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 3, Presentación de la marca por un agente no autorizado, pueden encontrarse orientaciones generales sobre el Artículo 8, apartado 3.

7 Artículo 8, apartado 4, del RMC

En las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 4, Derechos en virtud del artículo 8, apartado 4, punto 3.1 «Tipos de derechos contemplados en el artículo 8, apartado 4, del RMC», pueden encontrarse orientaciones generales sobre los tipos de derechos contemplados en el artículo 8, apartado 4, del RMC.

Los motivos de denegación del artículo 8, apartado 4, del RMC están sujetos a los siguientes requisitos **acumulativos**:

- el derecho anterior debe ser una marca no registrada o un signo similar;
- el signo debe utilizarse en el tráfico económico;
- el uso debe ser no únicamente local;
- el derecho debe adquirirse antes de la fecha de presentación de la marca impugnada;
- el titular del signo debe tener el derecho de prohibir el uso de la marca impugnada en virtud de la legislación nacional.

Sin embargo, en el caso de que no se cumpla uno de los requisitos mencionados, la oposición deberá denegarse y no será necesario tratar el resto de requisitos.

En consecuencia, la resolución de oposición deberá tratar, en principio, los siguientes apartados.

7.1 El uso en el tráfico económico de alcance no únicamente local

La condición que exige un uso en el tráfico económico constituye un requisito fundamental, sin el que el signo de que se trate no puede gozar de protección contra el registro de una marca comunitaria, con independencia de los requisitos que deban cumplirse en virtud de la legislación nacional para adquirir los derechos exclusivos.

En las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 4, Derechos contemplados en el artículo 8, apartado 4, punto 3.2, Uso en el tráfico económico de alcance no únicamente local, pueden encontrarse orientaciones generales sobre el «Uso en el tráfico económico».

7.2 El derecho en virtud de la legislación nacional

En la resolución debe quedar demostrado si el oponente ha adquirido el derecho invocado de conformidad con la legislación que regula el signo de que se trate (por ejemplo, en algunos casos, los derechos nacionales exigen el registro o el renombre), si el derecho se adquirió antes de la fecha de presentación y si, y en qué condiciones, la legislación que regula el signo de que se trate confiere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

A efectos de lo anterior, deberá comprobarse la información que ofrecen las Directrices (listado de «derechos anteriores» en el sentido del artículo 8, del RMC) y/o las pruebas aportadas por las partes.

7.3 El derecho del oponente respecto de la marca impugnada

Esta parte de la resolución examina si se cumplen las condiciones establecidas por la legislación que regula el signo anterior en relación con la marca impugnada, lo cual suele exigir una comparación de los signos y de los productos y servicios o actividades comerciales, así como una conclusión en este sentido.

7.4 Conformidad con el criterio de la legislación nacional

Una vez que se han comparado los productos y servicios y los signos, deberá establecerse si se cumplen las condiciones establecidas en la legislación nacional, tal como se han indicado en el apartado «El derecho en virtud de la legislación nacional», por ejemplo, el riesgo de confusión.

8 Artículo 8, apartado 5, del RMC

Los motivos de denegación del artículo 8, apartado 5, del RMC están sujetos a los siguientes requisitos:

- Los signos en conflicto deben ser idénticos o similares.
- La marca del oponente debe tener renombre. Asimismo, el renombre debe ser anterior a la marca impugnada; debe existir en el territorio de referencia y estar relacionado con los productos y/o servicios en que se basa la oposición.
- Perjuicio al renombre: el uso de la marca impugnada se aprovecha indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o es perjudicial para los mismos.

Los requisitos anteriores son **acumulativos**, por lo que la falta de uno de ellos conlleva la denegación de la oposición con arreglo al artículo 8, apartado 5, del RMC. Sin embargo, el cumplimiento de las condiciones mencionadas podrá no ser suficiente, ya que la oposición todavía puede no prosperar si el solicitante/titular indica una causa justa para utilizar la marca impugnada.

En consecuencia, la resolución de oposición deberá tratar, en principio, los siguientes apartados.

8.1 Comparación de los signos

La aplicación del artículo 8, apartado 5, del RMC exige una conclusión positiva de similitud entre los signos. Siempre que se haya comparado los signos con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC, se hace referencia a las correspondientes conclusiones, lo que es igualmente válido con arreglo al artículo 8, apartado 5, del RMC. De lo cual se deriva que si en el examen del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC se considera que los signos no son similares, la oposición se tratará necesariamente con arreglo al artículo 8, apartado 5, del RMC. Sin embargo, el simple hecho de que los signos en cuestión sean similares no es suficiente para concluir que el público destinatario establecerá un vínculo entre ellos, sino que deberá probarse necesariamente la existencia de dicho vínculo cuando se considere que los signos son similares.

En las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas contempladas en el artículo 8, apartado 5, punto 3.2, Similitud de los signos, y punto 3.3, El vínculo entre los signos, pueden encontrarse orientaciones generales sobre la «Similitud de los signos» y «El vínculo entre los signos».

8.2 Renombre de la marca anterior

Las pruebas presentadas para demostrar el renombre deberán estar debidamente indicadas. No es necesario incluir una lista y describir cada uno de los elementos. Solo debe mencionarse, de modo general, la prueba relevante para la correspondiente conclusión (si es o no suficiente para demostrar el renombre).

En las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas contempladas en el artículo 8, apartado 5, Alcance del renombre, punto 3.1.3, Apreciación del

renombre, y punto 3.1.4, Prueba del renombre, pueden encontrarse orientaciones generales sobre el «Alcance, apreciación y prueba del renombre».

8.3 Perjuicio al renombre

Este apartado se ocupa del examen de si es probable un perjuicio o un aprovechamiento indebido, en el sentido de si es previsible en el curso normal de los acontecimientos. A tal efecto, el oponente habrá de aportar pruebas o, como mínimo, exponer una línea argumental coherente, en que explique en qué podría consistir el perjuicio o aprovechamiento indebido y cómo podría ocasionarse, que pudiera llevar a concluir a primera vista que dicho evento es realmente probable en el curso normal de las cosas.

El examen de las reivindicaciones del oponente relativas al perjuicio debe ir precedido de una identificación de los productos y/o servicios contra los que se dirige la oposición y respecto de qué productos y/o servicios se ha considerado el renombre.

En las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas contempladas en el artículo 8, apartado 5, punto 3.4.3, Formas de perjuicio, y punto 3.4.4, Prueba del perjuicio, pueden encontrarse orientaciones generales sobre las «Formas de perjuicio» y la «Prueba del perjuicio».

Si la oposición se admite íntegramente basándose en una de las formas de perjuicio, no será necesario examinar si también son aplicables el resto de formas.

8.4 Justa causa

La justa causa se examina únicamente si el solicitante de la marca comunitaria así lo reivindica y siempre que exista una similitud entre los signos, un renombre y, al menos, una de las formas de perjuicio.

En las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas contempladas en el artículo 8, apartado 5, punto 3.5, Uso sin justa causa, pueden encontrarse orientaciones generales sobre la «Justa causa».

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN
QUE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL
MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y
MODELOS) HABRÁ DE LLEVAR A CABO
SOBRE LAS MARCAS COMUNITARIAS***

PARTE C

OPOSICIÓN

SECCIÓN 1

ASPECTOS PROCESALES

ÍNDICE

1	Introducción: rasgos generales del procedimiento de oposición.....	6
2	Examen de la admisibilidad.....	7
2.1	Escrito de oposición	7
2.1.1	Oposición temprana contra un registro internacional.....	8
2.1.2	Oposición temprana contra una solicitud de marca comunitaria	8
2.2	Pago	8
2.2.1	Recepción tardía del escrito de oposición y recepción del pago dentro del plazo de oposición	9
2.2.2	Fecha de pago.....	9
2.2.3	Consecuencias en caso de falta de pago	10
2.2.4	Reembolso de la tasa.....	11
2.3	Lenguas y traducción del escrito de oposición	11
2.4	Examen de la admisibilidad.....	13
2.4.1	Requisitos de admisibilidad absolutos	13
2.4.1.1	Identificación de la solicitud de marca comunitaria impugnada.....	14
2.4.1.2	Identificación de marcas y derechos anteriores	14
2.4.1.3	Identificación de los motivos.....	18
2.4.2	Requisitos de admisibilidad relativos	19
2.4.2.1	Fechas.....	19
2.4.2.2	Representación de la marca o el signo anterior	20
2.4.2.3	Productos y servicios	21
2.4.2.4	Marca renombrada anterior: alcance del renombre.....	23
2.4.2.5	Identificación del oponente.....	23
2.4.2.6	Representación profesional.....	27
2.4.2.7	Firma	29
2.4.2.8	Requisitos de admisibilidad relativos: sanciones.....	30
2.4.3	Indicaciones opcionales	30
2.4.3.1	Alcance de la oposición.....	30
2.4.3.2	Declaración motivada.....	31
2.5	Notificación del escrito de oposición	31
3	Periodo de reflexión	32
3.1	Iniciación del periodo de reflexión.....	32
3.2	Prórroga del periodo de reflexión	33
4	Fase contradictoria	34
4.1	Posibilidad de completar la oposición.....	34
4.2	Justificación	35
4.2.1	Marcas comunitarias y solicitudes de marcas comunitarias	35
4.2.2	Transformación de una marca comunitaria (solicitud)	36
4.2.2.1	Oposición basada en una (solicitud de) marca comunitaria que ha sido (va a ser) objeto de transformación.....	36
4.2.3	Registros o solicitudes de marcas que no son marcas comunitarias	36
4.2.3.1	Certificados expedidos por la autoridad oficial competente.....	37
4.2.3.2	Extractos de bases de datos oficiales	37
4.2.3.3	Extractos de boletines oficiales de las oficinas de marcas nacionales y de la OMPI	39
4.2.3.4	Vigencia del registro de marca	39

4.2.3.5	Examen de la prueba	40
4.2.3.6	Certificados de renovación	42
4.2.3.7	Legitimación para presentar oposición	43
4.2.4	Prueba de las marcas notoriamente conocidas, las reivindicaciones de renombre, las marcas solicitadas por un agente y los signos anteriores utilizados en el tráfico económico.....	44
4.2.4.1	Marcas notoriamente conocidas.....	44
4.2.4.2	Marcas renombradas	44
4.2.4.3	Marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico	45
4.2.4.4	Marca solicitada por un agente o representante	45
4.2.5	Sanción.....	46
4.3	Traducciones / cambios de lengua durante el procedimiento de oposición	46
4.3.1	Traducción de la prueba de registros de marca y de hechos, pruebas y alegaciones presentados por el oponente para completar su expediente... 46	46
4.3.1.1	Sanciones.....	48
4.3.2	Traducción de las observaciones adicionales	48
4.3.3	Traducción de documentos distintos de las observaciones	49
4.3.4	Prueba del uso	50
4.3.5	Cambio de lengua durante el procedimiento de oposición	51
4.4	Documentos ilegibles / remisión a otros expedientes.....	52
4.4.1	Documentos ilegibles	52
4.4.2	No devolución de los documentos originales	52
4.4.3	Información confidencial.....	52
4.4.4	Referencias a documentos o elementos de prueba de otro procedimiento. 53	53
4.5	Otros intercambios de alegaciones	54
4.5.1	Prueba adicional de la prueba del uso	55
4.6	Observaciones de terceros.....	55
5	Conclusión del procedimiento	56
5.1	Conciliación.....	56
5.2	Limitaciones y retiradas.....	56
5.2.1	Limitaciones y retirada de solicitudes de marca comunitaria	57
5.2.1.1	Retirada o limitación previa al examen de admisibilidad	58
5.2.1.2	Limitación y retirada de una solicitud de marca comunitaria antes de que expire el periodo de reflexión	58
5.2.1.3	Limitación o retirada de una solicitud de marca comunitaria después de que expire el periodo de reflexión	59
5.2.1.4	Limitación y retirada de una solicitud de marca comunitaria tras la adopción de una resolución.....	59
5.2.1.5	Lengua	60
5.2.2	Retirada de la oposición	60
5.2.2.1	Retirada de la oposición antes de que expire el periodo de reflexión	60
5.2.2.2	Retirada de la oposición una vez expirado el periodo de reflexión.....	60
5.2.2.3	Retirada de la oposición después de que se dicte una resolución	61
5.2.2.4	Lengua	61
5.2.3	Retirada de una retirada/limitación.....	61
5.3	Resolución sobre el fondo.....	61
5.3.1	Derecho anterior no acreditado	62
5.3.2	Cese de la existencia del derecho anterior	62
5.4	Reembolso de la tasa.....	62

5.4.1	La oposición se considera no presentada	62
5.4.1.1	Escrito de oposición y retirada de la oposición presentados el mismo día	63
5.4.1.2	Reembolso después de la republicación	63
5.4.2	Reembolso en vista de la retirada/limitación de la solicitud de marca comunitaria	63
5.4.2.1	Solicitud de marca comunitaria retirada/limitada antes de que expire el periodo de reflexión	63
5.4.2.2	Retirada de la oposición debido a la limitación de la solicitud de marca comunitaria durante el periodo de reflexión	63
5.4.3	Pluralidad de oposiciones y reembolso del 50 % de la tasa de oposición ...	64
5.4.4	Casos en los que no se reembolsa la tasa de oposición	64
5.4.4.1	Retirada de la oposición antes de que expire el periodo de reflexión NO motivada por una limitación	64
5.4.4.2	La retirada de la oposición por parte del oponente es anterior	65
5.4.4.3	Acuerdo entre las partes antes del comienzo del procedimiento	65
5.4.4.4	Conclusión del procedimiento por otros motivos	65
5.4.4.5	Respuesta a la renuncia a invocar derechos exclusivos	65
5.4.5	Reembolso erróneo de la tasa de oposición	66
5.5	Resolución sobre el reparto de costas	66
5.5.1	Casos en los que procede adoptar una resolución sobre las costas	66
5.5.2	Casos en los que no procede adoptar una resolución sobre las costas	66
5.5.2.1	Acuerdo sobre las costas	66
5.5.2.2	Información procedente de la «parte potencialmente ganadora»	67
5.5.3	Casos estándar de resoluciones sobre costas	67
5.5.4	Casos en los que procede declarar un asunto sobreseído	68
5.5.4.1	Pluralidad de oposiciones	68
5.5.4.2	Denegación de una solicitud por motivos absolutos o formalidades	69
5.5.4.3	Casos de acumulación de asuntos	69
5.5.4.4	Significado de «cargar con las propias costas»	70
5.6	Fijación de las costas	70
5.6.1	Cantidades que deben reembolsarse/fijarse	70
5.6.2	Procedimiento aplicable cuando la fijación de costas se incluye en la resolución principal	71
5.6.3	Procedimiento aplicable cuando es necesario fijar la cuantía de las costas por separado	72
5.6.3.1	Admisibilidad	72
5.6.3.2	Prueba	72
5.6.4	Revisión de la fijación de costas	72
6	Aspectos procesales	73
6.1	Corrección de errores	73
6.1.1	Corrección de errores en el escrito de oposición	73
6.1.2	Corrección de errores y faltas en las publicaciones	73
6.2	Plazos	74
6.2.1	Prórroga de plazos en el procedimiento de oposición	74
6.2.1.1	Plazos prorrogables e improrrogables	74
6.2.1.2	Solicitud presentada dentro del plazo	75
6.2.1.3	Prórroga de un plazo por iniciativa de la Oficina	76
6.2.1.4	Firma	76
6.3	Suspensión	76
6.3.1	Suspensión solicitada por ambas partes	76
6.3.2	Suspensiones por la Oficina de oficio o a instancia de una de las partes ...	77
6.3.2.1	Explicación del principio básico, momento de la suspensión	78

6.3.2.2	Solicitudes o registros de marca comunitaria anteriores	79
6.3.2.3	Marcas (solicitudes o registros/derechos) nacionales/internacionales anteriores	79
6.3.2.4	Ejemplos.....	79
6.3.3	Pluralidad de oposiciones.....	80
6.3.3.1	Tras la denegación de la solicitud de marca comunitaria	80
6.3.4	Aspectos procesales	80
6.3.4.1	Supervisión de los expedientes suspendidos.....	80
6.3.4.2	Reanudación del procedimiento	81
6.3.4.3	Cálculo de los plazos	81
6.4	Pluralidad de oposiciones	82
6.4.1	Pluralidad de oposiciones y limitaciones	82
6.4.2	Pluralidad de oposiciones y resoluciones	83
6.4.3	Acumulación de procedimientos.....	84
6.5	Cambio de partes (cesión, cambio de nombre, cambio de representante, interrupción del procedimiento).....	85
6.5.1	Cesión y procedimiento de oposición.....	85
6.5.1.1	Introducción y principio básico	85
6.5.1.2	Cesión de una marca comunitaria anterior.....	86
6.5.1.3	Cesión de un registro nacional anterior.....	87
6.5.1.4	Oposición basada en una combinación de registros de marca comunitaria y registros nacionales	88
6.5.1.5	Cesión de la solicitud de marca comunitaria impugnada	89
6.5.1.6	Cesión parcial de una solicitud de marca comunitaria impugnada.....	89
6.5.2	Identidad de partes después de la cesión	90
6.5.3	Cambio de nombre	90
6.5.4	Cambio de representantes	90
6.5.5	Interrupción del procedimiento como consecuencia del fallecimiento o de la incapacidad jurídica del solicitante o de su representante	90
6.5.5.1	Fallecimiento o incapacidad jurídica del solicitante	91
6.5.5.2	El solicitante no puede proseguir el procedimiento ante la Oficina por motivos legales (por ejemplo, quiebra).....	91
6.5.5.3	Fallecimiento o imposibilidad del representante del solicitante de actuar ante la Oficina por motivos legales.....	92

1 Introducción: rasgos generales del procedimiento de oposición

El procedimiento de oposición se inicia con la recepción del escrito de oposición, el cual se notifica inmediatamente al solicitante, quien recibe una copia de los documentos obrantes en el expediente.

Cuando se presente una oposición contra un registro internacional que designa a la UE, debe entenderse que todas las referencias que figuran en las Directrices a las solicitudes de marca comunitaria incluyen los registros internacionales que designan a la UE. La Parte M de las Directrices, sobre las Marcas internacionales, redactada específicamente para las marcas internacionales, también hace referencia a la oposición.

Posteriormente, tras comprobar que se ha abonado la tasa de oposición, se examina si el escrito de oposición cumple otros requisitos de forma establecidos por el Reglamento.

En general, cabe distinguir dos tipos de irregularidades en lo concerniente a la admisibilidad:

1. *Irregularidades absolutas*: irregularidades que no pueden subsanarse una vez expirado el plazo de oposición. Si el oponente no subsana dichas irregularidades por iniciativa propia dentro del plazo de oposición, la oposición no será admitida.
2. *Irregularidades relativas*: irregularidades que pueden subsanarse una vez expirado el plazo de oposición. La Oficina requerirá al oponente, después de que expire el plazo de oposición, para que subsane las irregularidades en un plazo improrrogable de dos meses. Si el oponente no subsana dichas irregularidades, la oposición no será admitida.

Es importante destacar que para salvaguardar el principio de imparcialidad, la Oficina no enviará ninguna comunicación relativa al pago de la tasa de oposición o a las irregularidades de admisibilidad durante el plazo de oposición.

Una vez finalizado el examen de la admisibilidad de la oposición, se envía una notificación a ambas partes en la que se señalan los plazos del procedimiento. Éste comienza con un periodo en el cual las partes pueden negociar y alcanzar un acuerdo (con o sin consecuencias económicas), que es denominado periodo de reflexión. El periodo de reflexión vence dos meses después de la notificación de la admisibilidad, siendo prorrogable una vez por un periodo de 22 meses y durar un máximo de 24 meses. Cuando expira este periodo de reflexión, se inicia la fase contradictoria del procedimiento.

Posteriormente, se concede al oponente un plazo adicional de dos meses para que complete su expediente, es decir para que presente todas las pruebas y alegaciones que estime necesarias para fundamentar su oposición. Cuando hayan transcurrido estos dos meses, o cuando se haya dado traslado de las pruebas y alegaciones presentadas, el solicitante dispondrá de un plazo de dos meses para contestar a la oposición.

La Oficina puede pedir a las partes que limiten sus alegaciones a cuestiones concretas y permitir que presenten alegaciones sobre otras cuestiones en un momento posterior.

El solicitante tiene básicamente dos formas posibles de defender su solicitud. El solicitante puede cuestionar la validez de las marcas anteriores solicitando que se presente la prueba del uso y puede presentar alegaciones y pruebas con el fin de convencer a la Oficina de que procede desestimar la oposición.

Si el solicitante se limita a presentar pruebas y alegaciones, se concederán dos meses al oponente para presentar observaciones al respecto y tras estos intercambios procede normalmente resolver sobre la oposición.

Si el solicitante presenta una solicitud de prueba del uso de la(s) marca(s) anterior(es), la etapa posterior del procedimiento puede limitarse exclusivamente a esa cuestión y abordarse más adelante el objeto del litigio.

La prueba del uso presentada por el oponente es comunicada al solicitante, quien dispondrá de dos meses para presentar alegaciones. De hacerlo así, sus comentarios se transmitirán al oponente, quien tendrá por consiguiente la oportunidad de presentar su respuesta definitiva.

En otros supuestos, puede resultar también necesario o útil mantener otro intercambio de alegaciones. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando el asunto versa sobre cuestiones complejas o cuando el oponente plantea una nueva cuestión que es admitida en el procedimiento. En este caso, puede brindarse al solicitante la oportunidad de contestar. Con posterioridad, incumbe al examinador decidir si procede conceder al oponente un nuevo plazo para presentar alegaciones.

Una vez que las partes hayan presentado sus alegaciones, se declara concluido el procedimiento, el expediente queda a la espera de que se adopte una resolución sobre el fondo y se informa correspondientemente a aquellas.

2 Examen de la admisibilidad

2.1 Escrito de oposición

Artículo 41, apartados 1 y 3, del RMC Regla 16 <i>bis</i> y regla 17, apartado 4, del REMC Decisión n° EX-11-3 del Presidente de la Oficina

La oposición habrá de recibirse en la Oficina por escrito y dentro del plazo de oposición, a saber en los tres meses siguientes a la publicación de la solicitud de la marca comunitaria impugnada.

El escrito de oposición recibido por fax o por correo se introducirá en el sistema informático de la Oficina, enviándose al oponente el acuse de recibo correspondiente. También es posible presentar escritos de oposición por vía electrónica. El impreso de oposición electrónico se incorpora e introduce automáticamente en el sistema informático de la Oficina

El solicitante recibirá inmediatamente una copia del escrito de oposición (y de la documentación que haya presentado el oponente) a efectos informativos. Si la oposición se basa en una marca comunitaria, el solicitante será informado también de

que puede obtener información sobre marcas comunitarias anteriores a través de las herramientas de búsqueda online, que están disponibles en el sitio web de la Oficina.

2.1.1 Oposición temprana contra un registro internacional

La oposición contra un registro internacional (RI) podrá presentarse entre el sexto y el noveno mes siguiente a la fecha de la primera republicación (artículo 156, apartado 2, del RMC). Por ejemplo, si la fecha de la primera republicación es el 15 de febrero de 2013, el plazo de oposición comienza el 16 de agosto de 2013 y finaliza el 15 de noviembre de 2013.

No obstante, las oposiciones presentadas después de la republicación del RI pero antes del comienzo del plazo de oposición se mantendrán en suspenso y se considerarán presentadas el primer día del plazo de oposición. Si la oposición se retira antes de esa fecha, se reembolsará la tasa de oposición.

Si la oposición es recibida antes del inicio del plazo de oposición (regla 114, apartado 3 del REMC), se remitirá una carta por la que se comunique al oponente que la oposición se considerará recibida en el primer día del plazo de oposición y que la oposición se mantendrá en suspenso hasta entonces.

2.1.2 Oposición temprana contra una solicitud de marca comunitaria

Cualquier escrito de oposición contra una solicitud de marca comunitaria recibida **por fax y/o por correo** antes del inicio del plazo de oposición conforme al artículo 41, apartados 1 a 3, del RMC, se mantendrá en suspenso y se considerará presentado en el primer día del plazo de oposición, es decir, el primer día siguiente a la publicación de la solicitud de marca comunitaria en la parte A.1. del Boletín de Marcas Comunitarias. Si la oposición es retirada antes de esa fecha o la solicitud de marca comunitaria es denegada antes de la publicación (artículo 39 del RMC), se reembolsará la tasa de oposición.

La Oficina comunicará al oponente que, dado que la solicitud de marca comunitaria contra la que se dirige la oposición aún no ha sido publicada en el Boletín de Marcas Comunitarias, la oposición se mantendrá en suspenso y sólo se tramitará después de la publicación de la solicitud de marca comunitaria impugnada. El oponente será informado de que la oposición se considerará presentada en el primer día del plazo de oposición.

2.2 Pago

Para las normas generales sobre el pago, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 3, Pago de las tasas, costas y gastos.

2.2.1 Recepción tardía del escrito de oposición y recepción del pago dentro del plazo de oposición

Regla 17, apartado 2, del REMC

Si el escrito de oposición se recibe tarde pero el pago se recibe en la Oficina dentro del plazo de oposición, la oposición no será admitida. En tal caso, la Oficina no reembolsará la tasa de oposición. Deberá informarse al oponente de la inadmisión de su oposición y se le concederán dos meses para presentar sus alegaciones al respecto.

Si el oponente aporta pruebas concluyentes, tales como informes de fax, confirmación de recepción por servicio de mensajería y/o acuse de recibo de cartas certificadas, que acrediten que el escrito de oposición no se presentó tardíamente sino que fue recibido efectivamente de forma correcta por la Oficina en el plazo de oposición de tres meses, la Oficina deberá reconsiderar su decisión y aceptar la oposición por haberse recibido dentro del plazo de oposición. En tal caso, proseguirá el examen de la admisibilidad. En caso de que las pruebas presentadas por el oponente no demuestren que el escrito de oposición fue recibido en el plazo pertinente o si el oponente no contesta en el plazo de dos meses, deberá adoptarse una resolución declarando la inadmisibilidad de la oposición. De la notificación de la resolución enviada al oponente, deberá remitirse copia al solicitante.

2.2.2 Fecha de pago

Artículo 41, apartado 3, del RMC
Artículo 8, del RTMC
Regla 17, apartado 1, del REMC

La Oficina deberá recibir la totalidad del importe de la tasa de oposición dentro del plazo de oposición.

Si la tasa de oposición se ha recibido una vez transcurrido el plazo de oposición pero las instrucciones de pago se habían dado al banco durante los últimos 10 días del plazo de oposición, la oposición puede proseguir si se cumplen dos condiciones: el oponente presenta pruebas de haber dado las instrucciones de pago durante los últimos 10 días del plazo de oposición Y abona un recargo del 10 % de la tasa de oposición (doble condición). No obstante, el oponente no tendrá que abonar este recargo si presenta pruebas de haber dado al banco las instrucciones de pago más de 10 días antes de haber transcurrido el plazo de pago. Cuando la tasa de oposición no se reciba dentro del plazo de oposición, o cuando no se aplique la excepción antes mencionada, el escrito de oposición se considerará no presentado.

Artículo 5, apartado 2; y artículo 8, apartado 1, del RTMC
Decisión n° EX-06-1 del Presidente de la Oficina

Si el oponente o su representante tienen abierta una cuenta corriente, el pago se considerará efectivo el día en que se reciba la oposición.

Puesto que el pago por cuenta corriente se considera efectuado el día de recepción de la oposición, si el escrito de oposición se recibe fuera de plazo, el pago también se considera tardío. En consecuencia, la oposición se considerará no presentada.

El sistema de cuentas corrientes es un sistema de cargo automático. Ello significa que la Oficina puede efectuar cargos en dichas cuentas para todo tipo de operaciones financieras sin recibir instrucciones.

La ausencia de indicación o la indicación incorrecta del importe de la tasa de oposición no tiene efectos negativos, pues es evidente que el oponente tenía intención de pagar el importe de la tasa.

Aunque no haya una petición expresa del oponente, la existencia de una cuenta corriente bastaría en ese caso para que se efectuara el adeudo en la cuenta. Lo anterior es cierto con independencia de que se use o no el impreso de oposición.

Sólo se hará una excepción a esta regla cuando el titular de una cuenta corriente que no desee que se utilice esta cuenta para el pago de una tasa o gasto en particular lo comunique a la Oficina por escrito (por ejemplo, indicando una transferencia bancaria).

Pago de la tasa de oposición mediante cargo en la cuenta corriente de un tercero

El pago de la tasa de oposición mediante cargo en la cuenta corriente de un tercero requiere que este último autorice expresamente el cargo en su cuenta de la tasa concreta. En tales supuestos, el oponente deberá presentar una autorización dentro del plazo de oposición.

El pago se considerará realizado el día en que la Oficina reciba la autorización.

2.2.3 Consecuencias en caso de falta de pago

Regla 17, apartados 1 y 4; y regla 54, del REMC

En el caso de que no se abone la tasa de oposición dentro del plazo establecido, no se considerará presentada la oposición y se enviará una notificación al oponente sobre este extremo.

Simultáneamente, deberá remitirse al solicitante una copia de esta notificación a título informativo.

Si en el plazo de dos meses concedido, el oponente presenta pruebas de que la conclusión de la Oficina acerca de la pérdida de derechos es inexacta, y acredita que el pago se realizó en plazo, se enviará una notificación, con copia para el solicitante, acompañada de la prueba presentada por el oponente.

El oponente podrá, en un plazo de dos meses, solicitar a la Oficina que adopte una resolución. Si así lo hiciera, la resolución deberá notificarse a las dos partes.

2.2.4 Reembolso de la tasa

Artículo 8, apartado 3; y artículo 9, apartado 1, del RTMC
Regla 17, apartado 1; y regla 18, apartado 5, del REMC

En el caso de que no se abone la totalidad de la tasa de oposición dentro del plazo establecido o de que se abone después de la expiración del plazo de oposición, y de que la oposición no se considere presentada, se devolverá al oponente el importe abonado.

El reembolso de la tasa de oposición, previsto en la regla 18, apartado 5, del REMC, incluirá cualquier recargo que se hubiere abonado por el oponente en virtud del artículo 8, apartado 3, del RTMC.

2.3 Lenguas y traducción del escrito de oposición

Artículo 119, apartados 5 y 6, del RMC
Regla 16, regla 17, apartado 3; regla 83, apartado 3; y regla 95, letra b), del REMC

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 119, apartado 5, del RMC, los escritos de oposición deberán presentarse en una de las lenguas de la Oficina. Pueden darse varias situaciones en cuanto a la elección de la lengua de procedimiento:

1. **Se ha utilizado el impreso oficial de oposición de la OAMI** y el oponente ha elegido una lengua de procedimiento admisible.

La oposición cumple el régimen lingüístico de los Reglamentos.

Ejemplos

- a) Las lenguas de la solicitud de marca comunitaria son portugués e inglés. Se ha enviado la versión en lengua portuguesa del impreso, pero no puede traducirse ninguno de los elementos textuales pertinentes para la admisibilidad, y se marcan las casillas correspondientes. La oposición será admitida. Dado que la lengua de procedimiento sólo puede ser el inglés, no es necesario solicitar al oponente que indique la lengua de procedimiento de oposición. Cuando se notifique la oposición, deberá adjuntarse un impreso oficial en blanco en inglés, indicándose la lengua de procedimiento.
 - b) Las lenguas de la solicitud de marca comunitaria son alemán e inglés. Se ha enviado la versión en lengua francesa del impreso, pero la oposición se presenta en francés o no puede traducirse ninguno de los elementos textuales, y se marcan las casillas correspondientes. La oposición será admitida. Dado que la lengua de procedimiento puede ser alemán o inglés, se solicitará al oponente que indique la lengua de procedimiento de oposición. Cuando se notifique la oposición, deberá adjuntarse un impreso oficial en blanco en la lengua indicada.
2. **El impreso oficial de oposición de la OAMI ha sido utilizado** y el texto contenido en el impreso está en una de las lenguas de la Oficina, pero no es una de las lenguas posibles del procedimiento.

Si los elementos textuales relevantes para la admisibilidad no pueden traducirse (por ejemplo, números) y se han marcado todas las casillas pertinentes, la oposición será admitida, aun cuando contenga partes textuales que figuren en la lengua errónea, como una explicación de los motivos. Dado que la explicación de los motivos no es obligatoria en la fase de admisibilidad, el hecho de que no figure en la lengua correcta no afecta a la admisibilidad. No «existe».

La Oficina comprobará si el oponente ha indicado la lengua de procedimiento en el impreso.

- De no ser así, o si se ha indicado una lengua errónea, y tanto la primera como la segunda lengua de la solicitud de marca comunitaria son lenguas de la Oficina, se enviará una carta solicitando al oponente que indique la lengua de procedimiento. Si no se recibe respuesta en un plazo de dos meses, la oposición no será admitida. Cuando la oposición sea notificada, deberá adjuntarse un impreso en blanco en la lengua de procedimiento.
- De no ser así, o si se ha indicado una lengua errónea y sólo una de las lenguas de la solicitud de marca comunitaria es una lengua de la Oficina, no es necesario preguntar por la lengua de procedimiento, ya que sólo puede ser una lengua de la Oficina. Cuando la oposición sea notificada, deberá adjuntarse un impreso en blanco en la lengua de procedimiento. La lengua de procedimiento se indicará en la carta.
- Si la lengua de procedimiento se indica correctamente, deberá adjuntarse un impreso en blanco en la lengua de procedimiento cuando se notifique la oposición.

Lo mismo se aplicará si se ha utilizado el impreso oficial de oposición de la OAMI y el texto del impreso NO está en una de las lenguas de la Oficina.

3. **No se ha utilizado un impreso oficial de oposición de la OAMI**, pero el texto de la oposición figura en una lengua posible del procedimiento.

La oposición cumple el régimen lingüístico de los Reglamentos.

4. **No se ha utilizado un impreso oficial de oposición de la OAMI** y el texto de la oposición figura en una de las lenguas de la Oficina, pero no es una de las lenguas posibles del procedimiento.

Conforme al artículo 119, apartado 6 del RMC y la regla 16, apartado 1 del REMC, el oponente presentará, a iniciativa propia, una traducción a la lengua de procedimiento en el plazo de un mes. Si no se recibe dicha traducción, la oposición no será admitida.

5. **No se ha utilizado un impreso oficial de oposición de la OAMI** y el texto de la oposición figura en una de las lenguas oficiales, pero no es una de las lenguas de la Oficina.

No se admitirá la oposición. Se aplicará el artículo 119, apartado 5 del RMC. Se enviará una notificación en la primera lengua (si es una de las lenguas de la Oficina) o en la segunda lengua de la solicitud de marca comunitaria impugnada.

La lista de productos y servicios se rige por un régimen especial (véase el punto 2.4.2.3 *infra*).

Explicación de los motivos: Cuando se marque una de las casillas relativas a los motivos y de forma adicional se aporte una explicación de los hechos o alegaciones, no será necesario traducir esta explicación ni indicaciones como «véase el anexo», «véase el documento adjunto», «se presentará más adelante» en la fase de examen de la admisibilidad. Estas traducciones se presentarán más adelante, una vez terminado el periodo de reflexión y antes de la finalización del plazo para acreditar la oposición.

2.4 Examen de la admisibilidad

Reglas 15 y 17, del REMC

El examen de la admisibilidad abarca los requisitos absolutos y los requisitos relativos:

- En la regla 15, apartado 1 y apartado 2, letras a) a c), del REMC constan las indicaciones y los elementos que deben figurar en el escrito de oposición o que debe facilitar el oponente por iniciativa propia dentro del plazo de oposición.
- En la regla 15, apartado 2, letras d) a h), del REMC figuran las indicaciones y los elementos que, si no se facilitan dentro del plazo de oposición, dan lugar al envío por la Oficina de un escrito de notificación de irregularidad al oponente para que la subsane en un plazo improrrogable de dos meses.
- En la regla 15, apartado 3, del REMC figuran las indicaciones opcionales (que determinan el alcance de la oposición pero no la inadmisión de la oposición).

2.4.1 Requisitos de admisibilidad absolutos

Si la oposición no es admisible como consecuencia de requisitos de admisibilidad absolutos, se informará al oponente y se le invitará a presentar observaciones sobre la admisibilidad. De confirmarse la inadmisibilidad, se enviará al oponente una resolución por la que se desestima la oposición con copia al solicitante.

Oposiciones contra solicitudes de MC

Se examinarán las marcas o los derechos anteriores para comprobar si están claramente identificados. Si el único derecho anterior que sirve de base a la oposición no está debidamente identificado, ésta no se admitirá y se invitará al oponente a formular sus observaciones sobre la inadmisibilidad antes de que se adopte la resolución de inadmisibilidad. Si el único derecho anterior que sirve de base a la oposición está debidamente identificado (requisitos de admisibilidad absolutos), la Oficina examinará si cumple también los requisitos de admisibilidad relativos.

Cuando la oposición se base en más de un derecho anterior y uno de ellos haya sido correctamente identificado, el examen de admisibilidad (requisitos relativos) podrá seguir adelante sobre la base de dicho derecho anterior. Las partes serán informadas a este respecto cuando se les notifiquen los plazos del procedimiento de oposición.

Oposiciones contra registros internacionales que designan a la UE

En relación a procedimientos de oposición contra Marcas Internacionales que designan la UE se llevará a cabo un examen de admisibilidad completo. Dicho examen debe extenderse a todos los derechos anteriores. En caso de que ninguno de los derechos anteriores haya sido identificado adecuadamente, la oposición se considerará inadmisibile y la Oficina invitará al oponente a pronunciarse sobre dicha inadmisibilidad antes de dictarse la oportuna resolución.

2.4.1.1 Identificación de la solicitud de marca comunitaria impugnada

Regla 15, apartado 2, letra a) y regla 17, del REMC

Los elementos obligatorios para la identificación de la solicitud de marca comunitaria son el número de la solicitud y el nombre del solicitante.

Por ejemplo, si el número de solicitud indicado no se corresponde con el nombre del solicitante indicado, la Oficina decidirá si puede determinarse sin duda alguna cuál es la solicitud de marca comunitaria impugnada. Si no se indica el nombre del solicitante, puede encontrarse en el sistema informático de la Oficina.

La fecha de publicación es una indicación opcional, que permite un doble control de la identificación de la solicitud de marca comunitaria. Aunque ésta no se indique, la solicitud de marca comunitaria puede identificarse suficientemente mediante otras indicaciones.

En cada escrito de oposición sólo podrá impugnarse una única solicitud de marca comunitaria.

Cuando la solicitud de marca comunitaria no pueda identificarse, esta irregularidad sólo podrá subsanarse por iniciativa del oponente durante los tres meses del plazo de oposición, de lo contrario la oposición no se admitirá y se invitará al oponente a formular sus comentarios sobre la inadmisibilidad de su solicitud. De confirmarse la inadmisibilidad, se enviará al oponente una resolución por la que se desestima la oposición con copia al solicitante.

2.4.1.2 Identificación de marcas y derechos anteriores

Artículo 8, apartado 2, del RMC Regla 15, apartado 2, letra b); y regla 17, apartado 2, del REMC

Los elementos de identificación deben buscarse no sólo en el escrito de oposición, sino también en los anexos u otros documentos presentados junto con el escrito de oposición o cualesquiera documentos presentados en el plazo de oposición.

Una oposición puede basarse en cinco tipos de derechos anteriores: (1) registros o solicitudes de marcas anteriores (2), registros o solicitudes de marcas renombradas anteriores (3), marcas notorias anteriores (4), marcas anteriores no registradas y (5) signos anteriores utilizados en el tráfico económico.

Derechos anteriores que no son anteriores

Artículo 8, apartado 2; y artículo 41, apartado 1, del RMC

Para que un derecho sea anterior debe tener, si carece de prioridad, una fecha de solicitud previa al día en el que se presentó la solicitud de marca comunitaria impugnada. En caso de conflicto entre una marca nacional y una solicitud de marca comunitaria, la hora y el minuto de la presentación de la marca nacional carece de pertinencia para determinar qué marca es anterior (sentencia de 22/03/2012, C 190/10 , «Génesis»).

En ocasiones la oposición se basa en una o más marcas u otros derechos que no son anteriores a la solicitud de marca comunitaria en el sentido del artículo 8, apartado 2, del RMC. La decisión sobre si un derecho es o no anterior se adopta en la fase de admisibilidad.

Cuando la única marca anterior o todas las marcas anteriores no resultaran anteriores, la Oficina comunicará al oponente la inadmisibilidad y le invitará a presentar observaciones sobre esta cuestión antes de que se adopte una decisión sobre la inadmisibilidad.

En el caso de que la oposición se funde en más de un derecho y uno sea anterior, y uno o más de uno no lo sean, la Oficina notificará la admisibilidad de la oposición de la forma habitual sin mencionar el hecho de que una o más marcas o derechos no son anteriores. Esta cuestión se decidirá en la resolución.

Registros o solicitudes de marcas anteriores

Artículo 8, apartado 2, letras a) y b), del RMC
Regla 15, apartado 2, letra b); regla 17, apartado 2; y regla 19, apartado 3, del REMC

Estos derechos consisten en registros o solicitudes de marcas comunitarias, registros internacionales que designan a la Unión Europea, registros o solicitudes de marcas nacionales o Benelux (incluidas «ex marcas comunitarias» respecto de las cuales se ha presentado una petición de transformación) y registros internacionales en virtud del Arreglo o del Protocolo de Madrid con efectos en un Estado miembro.

La antigüedad reivindicada en una marca comunitaria podrá tenerse en cuenta a efectos del artículo 8, apartado 2, letra a), del RMC siempre que el titular de la marca comunitaria haya renunciado a la marca anterior o haya dejado que se extinga conforme al artículo 34, apartado 2, del RMC y este hecho sea demostrado por el oponente.

En tal caso, el oponente deberá basar su oposición en la marca comunitaria, alegando expresamente, en el plazo de oposición de tres meses, que la marca nacional sigue existiendo con la antigüedad reivindicada en la marca comunitaria. Deberá demostrarse una relación clara entre la marca comunitaria indicada y la marca anterior respecto de la que se reivindicó la antigüedad en la marca comunitaria. En el plazo señalado con arreglo a la regla 19, apartado 1, del REMC, el oponente deberá aportar prueba suficiente, procedente de la OAMI, de que la reivindicación de antigüedad ha sido aceptada y prueba, procedente de la administración en la que se registró la marca

nacional, de que ésta ha sido objeto de renuncia o se ha dejado extinguir conforme al artículo 34, apartado 2, del RMC.

Los elementos de identificación absolutos correspondientes a los registros y solicitudes de marca anterior son:

- El número de registro/solicitud;

Las solicitudes de marca nacional resultantes de la transformación de una solicitud/marca comunitaria anterior se considerarán nacidas tan pronto como se presente una petición de transformación válida. Tales derechos se considerarán debidamente identificados a efectos de admisibilidad cuando el oponente indique el número de la solicitud/marca comunitaria objeto de transformación y los países para los que ha solicitado la transformación.

- La indicación relativa a si la marca anterior ha sido registrada o solicitada;
- El Estado miembro, incluido el Benelux, en que se ha registrado/solicitado la marca anterior o, en su caso, la indicación de que se trata de una marca comunitaria.

En caso de que el escrito de oposición no indique el Estado miembro pero vaya acompañado de un certificado, se considerará que el Estado miembro está suficientemente identificado, aunque el certificado no esté redactado en la lengua de procedimiento. No procede pedir una traducción del certificado en esta fase del procedimiento. Si el certificado se refiere a un registro internacional, se presume que la oposición se basa en esta marca en todos los Estados miembros y/o países del Benelux indicados en el certificado.

Marca solicitada por un agente

Artículo 8, apartado 3, del RMC Regla 15, apartado 2, letras b) e i), del REMC

Una marca solicitada por un agente es una solicitud de marca comunitaria impugnada respecto de la cual el oponente alega que la persona que mantiene o ha mantenido relaciones comerciales con el oponente (su agente o su representante) presentó la solicitud sin su consentimiento.

Las marcas o los derechos anteriores en los que se basa la oposición deberán identificarse siguiendo los mismos criterios que en el caso de los registros o solicitudes de marcas anteriores. Es decir, se hará constar el país y el número de registro o solicitud. La representación de la marca (en color, en su caso) sólo deberá aportarse si la marca anterior del titular es una marca no registrada, ya que en este caso no puede facilitarse un número de registro para identificar claramente la marca anterior. En el caso de las marcas denominativas, se indicará la palabra que constituye la marca. En el caso de las marcas figurativas o de otro tipo no registradas, se presentará la representación de la marca tal como ésta se utiliza y es reivindicada por el titular. Véanse también las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 3, Marca solicitada por un agente.

Registros o solicitudes de marcas renombradas anteriores

Artículo 8, apartados 1 y 5, del RMC
Regla 15, apartado 2, letra c) y g), del REMC

En virtud del artículo 8, apartado 5, del RMC una oposición puede basarse en una marca renombrada, invocada contra productos y servicios que sean o no similares. La marca renombrada puede ser un registro comunitario, internacional, del Benelux y nacional, así como una solicitud anterior pendiente de registro.

Se aplican los mismos requisitos de identificación que en el caso de las marcas registradas invocadas en virtud del artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC: número y Estado miembro o región de protección, la indicación del lugar y los productos y servicios en relación con los cuales la marca goza de renombre es un requisito de admisibilidad relativo.

Marca anterior notoriamente conocida

Artículo 8, apartado 2, letra c) del RMC
Regla 15, apartado 2, letra b), incisos i) y (ii); y regla 17, apartado 2, del REMC

El artículo 8, apartado 2, letra c), del RMC protege las marcas notoriamente conocidas en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París. Puede tratarse de una marca registrada o no registrada o de una marca que no esté registrada en el territorio en el que deba protegerse (independientemente de que esté registrada en el territorio de origen).

Las indicaciones absolutas son las siguientes:

- Una indicación del Estado miembro en el cual la marca sea notoriamente conocida: si esta indicación no puede deducirse de los documentos obrantes en el expediente, la marca no se admitirá como base de la oposición.
- Si se trata de una marca registrada, las indicaciones mencionadas en la regla 15, apartado 2, letra b), inciso i), del REMC, es decir, el número de registro y el Estado miembro en el que esté registrada la marca.
- Si la marca no está registrada, una representación de la misma. En el caso de las marcas denominativas, se indicará la palabra que constituye la marca. En el caso de las marcas figurativas o de otro tipo, se presentará la representación de la marca (en color, en su caso) tal como ésta se utiliza y tal como se reivindica que es notoriamente conocida. Si la oposición se basa además en una marca registrada, pero no se presenta una representación de la marca notoriamente conocida, la Oficina supone que ambas marcas se refieren al mismo signo y que el oponente reivindica que la marca registrada es notoriamente conocida (resolución de 17/10/2007, R 0160/2007-1, «QUART/Quarto»).

Marcas anteriores no registradas y signos anteriores utilizados en el tráfico económico

Artículo 8, apartado 4, del RMC
Regla 15, apartado 2, letra b), inciso (iii) y regla 17, apartado 2, del REMC

Esta categoría está constituida por signos que no están registrados y que se utilizan como marcas o por una gran diversidad de derechos anteriores, entre ellos los derechos sobre una denominación social, un nombre comercial, un signo de un negocio, un rótulo de establecimiento, títulos de obras literarias o artísticas protegidas y el derecho a un signo con arreglo a las acciones de usurpación (*passing off*).

Las indicaciones absolutas son las siguientes:

- Una indicación del tipo o la naturaleza del derecho. La naturaleza del derecho determina el alcance de la oposición, del cual depende la defensa del solicitante. El «nombre comercial», la «denominación social», el «signo de un negocio», el «derecho con arreglo a las acciones de usurpación », los «títulos de obras literarias o artísticas protegidas» constituyen indicaciones admisibles de la naturaleza de los derechos. En cambio, no se admitirán expresiones generales tales como «derecho consuetudinario» y «competencia desleal» sin indicar la naturaleza específica del derecho. Esta lista no es exhaustiva. En caso de que el oponente base su oposición en un derecho que no puede constituir un derecho anterior con arreglo al artículo 8, apartado 4 del RMC, por ejemplo, un derecho de autor o un dibujo o modelo industrial, la oposición será admitida. Sin embargo, una vez iniciado el procedimiento, la oposición será desestimada en cuanto al fondo;
- Una indicación del Estado miembro en el que se reivindica la existencia del derecho;
- Una representación del derecho anterior (en color, en su caso).

A falta de las indicaciones anteriores, no se admitirá el derecho de que se trata.

2.4.1.3 Identificación de los motivos

Artículo 41, apartado 3, y artículo 75, del RMC
Regla 15, apartado 2, letra c); y regla 17, apartado 2, del REMC

De conformidad con la regla 15, apartado 2, letra c), del REMC, no se admitirá una oposición en la que no se especifiquen los motivos si no se subsana esta irregularidad antes de que venza el plazo de oposición.

La especificación de los motivos consistirá en una declaración en el sentido de que se cumplen los requisitos correspondientes previstos en el artículo 8, apartados 1, 3, 4 y 5, del RMC. En esta fase del procedimiento, la presentación de alegaciones y pruebas es voluntaria.

En particular, los motivos se considerarán identificados adecuadamente si:

- Se ha marcado una de las casillas pertinentes del impreso de oposición;

- No se marcó la casilla pertinente, pero la marca anterior está identificada y cabe considerar que la oposición se basa en el artículo 8, apartado 1.

En ambos casos, es posible identificar sin ninguna duda los motivos en el escrito de oposición y la oposición se admitirá.

De lo contrario, antes de desestimar la oposición, deberá procederse a un examen detallado del escrito de oposición en su totalidad: es irrelevante que los motivos se indiquen en el impreso de oposición, en sus anexos o en los documentos que se acompañan como prueba. Los motivos de oposición deberán ser inequívocamente claros.

En cualquier otro supuesto, se invitará al oponente a formular sus alegaciones sobre la inadmisibilidad antes de rechazar la oposición.

2.4.2 Requisitos de admisibilidad relativos

Regla 15, apartado 2, letra d) – h), del REMC

Las irregularidades relativas son las que pueden subsanarse una vez expirado el plazo de oposición. La Oficina requerirá al oponente para que subsane las irregularidades en el plazo de dos meses a partir de la notificación de las irregularidades. Si el oponente las subsana, la oposición se considerará admisible; de lo contrario, no se admitirá.

2.4.2.1 Fechas

Regla 15, apartado 2, letra d) y regla 17, apartado 4, del REMC

Se trata de la fecha de presentación y, en su caso, la fecha de registro y la fecha de prioridad de la marca anterior.

Este requisito se aplica a los derechos siguientes:

- solicitud o registro de marca comunitaria, nacional o internacional anterior invocada en virtud del artículo 8, apartado 1, letra a) o b), del RMC;
- marca notoria anterior invocada en virtud del artículo 8, apartado 2, letra c), del RMC, si está registrada dentro del territorio comunitario;
- marca anterior en virtud del artículo 8, apartado 3, del RMC si está registrada;
- marca renombrada anterior invocada en virtud del artículo 8, apartado 5, del RMC.

Estas indicaciones pueden tener importancia a fin de evitar posibles errores en la identificación de la marca anterior. Basta con que sea posible encontrar estos elementos en los documentos adjuntos. En caso de que no consten estos elementos, se comunicará al oponente la existencia de irregularidades.

2.4.2.2 Representación de la marca o el signo anterior

Regla 15, apartado 2, letra e); y regla 17, apartado 4, del REMC

En el caso de derechos que no estén registrados, éste es un requisito de admisibilidad absoluto, dado que, de lo contrario, no sería posible determinar la existencia del derecho anterior (véase *supra*).

El requisito de admisibilidad relativo que consiste en aportar una representación de la marca en virtud de la regla 15, apartado 2, letra e), del REMC se aplica a los siguientes derechos:

- solicitud o registro de marca nacional o internacional anterior invocada en virtud del artículo 8, apartado 1, letra a) o b), del RMC;
- marca notoria anterior invocada en virtud del artículo 8, apartado 2, letra c), del RMC, si está registrada dentro del territorio comunitario;
- marca renombrada anterior invocada en virtud del artículo 8, apartado 5, del RMC;
- marca presentada por un agente (artículo 8, apartado 3, del RMC, si se trata de una marca registrada).

Si se trata de una marca denominativa, bastará con una indicación de la palabra.

Si se trata de una marca figurativa, tridimensional o de otro tipo, deberá aportarse una representación de la misma, tal como aparece en la solicitud o en el registro y, en su caso, en color.

Si no se adjunta al escrito de oposición la representación debida, se notificará al oponente la irregularidad. En el caso de que el oponente no la subsane en el plazo de dos meses, no se admitirá el derecho anterior.

Si la marca anterior es una marca comunitaria, no se exige una representación, ya que figura en las bases de datos de la Oficina.

No es obligatorio presentar una representación de la marca en color cuando la marca nacional no haya sido publicada en color (por razones técnicas), lo que constituye práctica habitual, por ejemplo, en Chipre y Letonia. En tales supuestos, la Oficina no exige una representación en color ni requiere al oponente para que presente una traducción de las indicaciones de color.

Los siguientes países o bien siempre han publicado en color o bien lo han hecho desde la fecha que se indica:

- Alemania;
- Austria;
- Bélgica;
- Bulgaria;
- Croacia (2009);
- Dinamarca;

- Eslovaquia (2008);
- Eslovenia (1992);
- España (desde el 31 de julio de 2002);
- Estonia (2003);
- Finlandia (2005)
- Francia (1992);
- Grecia (2007);
- Irlanda (2003);
- Italia;
- Hungría;
- Lituania (desde julio de 2009);
- Luxemburgo;
- Malta;
- Países Bajos;
- Polonia (2003);
- Portugal (2006);
- Reino Unido (2004);
- República Checa (1999);
- Rumanía;
- Suecia.

Las marcas internacionales se han publicado en color desde 1989.

Regla 80, apartado 2; y regla 17, apartado 4, del REMC

En caso de que la representación que obra en el expediente sea poco clara, la Oficina podrá solicitar una más clara. Cuando la representación recibida sea incompleta o ilegible y no se atiende al requerimiento de presentar una más clara, la representación se considerará no recibida y el derecho se declarará inadmisibile.

2.4.2.3 Productos y servicios

Regla 15, apartado 2, letra f) y regla 17, apartado 4, del REMC
Comunicación nº 5/07 del Presidente de la Oficina

La regla 15, apartado 2, letra f), del REMC establece que el escrito de oposición deberá incluir los productos y servicios en los que se basa la oposición en la lengua de procedimiento. Esto se aplica a todos los tipos de derechos anteriores.

La oposición puede basarse en todos los productos y servicios para los que se registró o solicitó la marca anterior o en sólo algunos de dichos productos y servicios.

Según la Comunicación nº 5/07 del Presidente de la Oficina de 12 de septiembre de 2007 relativa a la modificación de las prácticas en los procedimientos de oposición, la indicación del/de los número(s) de clase se acepta como una indicación suficiente de los productos y servicios de los derechos anteriores en los que se basa la oposición. Lo anterior se aplica tal como se indica a continuación.

Parte de los productos y servicios

Si la oposición se basa en parte de los productos y servicios para los que la(s) marca(s) anterior(es) se solicitó/solicitaron o registró/registraron, dichos productos y servicios deberán enumerarse en la lengua de procedimiento.

La Oficina aceptará también una indicación del/de los número(s) de clase pertinentes, siempre que se adjunte un certificado o extracto de registro de una fuente oficial [el certificado o extracto de registro deberá constar en la lengua de procedimiento o traducirse a la lengua de procedimiento o hacer uso de códigos nacionales o INID para identificar claramente el/los número(s) de clase pertinente(s)].

Si el número de productos y servicios en los que se basa la oposición es menor que el número de productos y servicios para los que se ha registrado la marca, no será necesario indicar los productos y servicios en los que no se base la oposición, dado que son irrelevantes para el procedimiento.

Todos los productos y servicios

Si la oposición se basa en todos los productos y servicios para los que la(s) marca(s) anterior(es) se solicitó/solicitaron o registró/registraron, dichos productos y servicios deberán enumerarse en la lengua de procedimiento.

Sin embargo, en lugar de enumerarlos, el oponente podrá referirse a «todos los productos y servicios para los que se registró la marca anterior», siempre que se adjunte un certificado o extracto de registro de una fuente oficial (el certificado o extracto de registro deberá constar en la lengua de procedimiento o traducirse a la lengua de procedimiento o hacer uso de códigos nacionales o INID).

La Oficina aceptará también una indicación del/de los número(s) de clase pertinentes, siempre que se adjunte un certificado o extracto de registro de una fuente oficial [el certificado o extracto de registro deberá constar en la lengua de procedimiento o traducirse a la lengua de procedimiento o hacer uso de códigos nacionales o INID para identificar claramente los número(s) de clase pertinente(s)].

Además, cuando el oponente indique en el impreso de oposición que la oposición se basa en «todos los productos y servicios para los que se registró el derecho anterior», pero a continuación sólo enumere «parte» de dichos productos y servicios (en comparación con el certificado de registro o extracto oficial pertinente que se adjunta al impreso de oposición) la Oficina, para subsanar la información contradictoria recogida en el escrito de oposición, supondrá que la oposición se basa en «todos los productos y servicios para los que se registró el derecho anterior».

Aun cuando el oponente no haya indicado, o no haya indicado con claridad, los productos y/o servicios en los que basa su oposición, basta con que adjunte un certificado de registro en la lengua de procedimiento; entonces se presumirá que la oposición se basa en los productos y servicios que figuran en el certificado.

Sin embargo, si el certificado no está redactado en la lengua de procedimiento o si no se adjunta ningún certificado, deberá notificarse esta irregularidad.

En el caso de que una oposición se base en «todos los productos y servicios idénticos/similares», se solicitará una aclaración, ya que esta redacción no permite identificar con suficiente claridad la base de la oposición.

Si se emplea una indicación como «la oposición se basa en todos los productos de la clase 9» sin adjuntar un certificado en la lengua de procedimiento, la Oficina exigirá que se presente una especificación en la lengua de procedimiento.

Una indicación de este tipo sólo será admisible cuando el oponente responda que es titular de un registro en el que consta una descripción según la cual el signo está registrado para «todos los productos de la clase 9».

Si la oposición se basa en marcas o derechos anteriores no registrados, el oponente deberá indicar las actividades comerciales en las cuales se utilizan dichas marcas o derechos.

Aspectos específicos: oposición presentada contra registros internacionales que designan la Unión Europea

A efectos de admisibilidad, en el caso de oposiciones presentadas contra registros internacionales que designan la Unión Europea, la indicación del/de los número(s) de clase únicamente en el escrito de oposición no basta para identificar los productos y servicios en los que se basa la oposición. Si la oposición se basa en la totalidad o parte de los productos y servicios para los que la(s) marca(s) anterior(es) se registró/registraron o solicitó/solicitaron, dichos productos y servicios deberán enumerarse en la lengua de procedimiento de oposición. Dicha enumeración debe incluir todos los productos o servicios amparados por dicha marca o al menos los productos o servicios en los que se fundamenta la oposición.

2.4.2.4 Marca renombrada anterior: alcance del renombre

Regla 15, apartado 2, letra g), del REMC

En el caso de que la oposición se fundamente en una marca anterior de renombre en el sentido contemplado en el artículo 8, apartado 5, del RMC, deberá incluirse una indicación del Estado miembro en el que la marca tiene renombre y los productos y servicios para los que lo tiene.

2.4.2.5 Identificación del oponente

Artículo 41, apartado 1, del RMC
Regla 1, apartado 1, letra b); y regla 15, apartado 2, letra h), inciso i), del REMC

El oponente podrá ser una persona física o jurídica. Con el fin de poder identificar al oponente, deberá indicarse al menos su nombre y dirección.

Hasta la fecha no se han dado casos de oposición en que el oponente no haya sido identificado. Si sólo se indica el nombre del oponente y, por ejemplo, un número de fax, se requerirá al oponente para que comunique su dirección.

Al examinar si el oponente está claramente identificado, deberá prestarse atención a la naturaleza del oponente, es decir, si es una persona física o jurídica. Cuando existan dudas acerca de si el oponente es una persona física o jurídica, o cuando no se mencione el tipo de persona jurídica de que se trata (por ejemplo, GmbH, KG, SA, Ltd.), se notificará esta irregularidad.

Legitimación

Regla 1, apartado 1, letra b); y regla 15, apartado 2, letra h), incisos (i) y (iii), del REMC
--

A no ser que se indique lo contrario, se presume que el oponente afirma ser el titular del derecho anterior. Sólo en el caso de que presentase oposición un licenciario autorizado o una persona facultada para ejercer tal derecho con arreglo a la legislación nacional aplicable, deberá presentar una declaración en este sentido, así como las indicaciones relativas a la autorización o el derecho que le faculta para presentar dicha oposición. De no facilitarse esta información se notificará la existencia de una irregularidad.

De conformidad con la regla 15, apartado 2, letra h), inciso i), del REMC, en el caso de que presentase oposición un licenciario o una persona facultada para ejercer tal derecho, deberá indicar su nombre y dirección con arreglo a lo dispuesto en la regla 1, apartado 1, letra b).

- Si el escrito de oposición se basa en los motivos previstos en el artículo 8, apartado 1, o en el artículo 8, apartado 5, del RMC, y por lo tanto en registros o solicitudes de marcas, podrá ser presentado por el titular y por los licenciarios de estos registros o solicitudes, siempre que hayan sido autorizados por el titular.
- Si el escrito de oposición se basa en los motivos previstos en el artículo 8, apartado 3, del RMC (marca de agente), podrá ser presentado por el titular de la marca.
- Si el escrito de oposición se basa en los motivos previstos en el artículo 8, apartado 4, del RMC (marcas o signos anteriores), podrá ser presentado por el titular de la marca o signo anterior y por las personas facultadas con arreglo a la legislación nacional para ejercitar los derechos derivados de la marca o signo anterior.

Siempre que el oponente alegue ser titular de un derecho o registro en un Estado miembro de la Unión Europea, tendrá derecho a presentar oposición con independencia de cuál sea su país de origen.

Cambio de titular (cesión de la marca anterior) antes de presentar la oposición

En caso de que se haya cedido la marca anterior antes de presentar la oposición, se debe establecer una distinción entre oposiciones basadas en una marca comunitaria anterior y oposiciones basadas en registros (o solicitudes) de marcas nacionales.

Oposición basada en una marca comunitaria anterior

El derechohabiente de un registro o de una solicitud de marca comunitaria sólo podrá presentar una oposición basada en registros o solicitudes de marcas comunitarias si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 17, apartado 6, del RMC, a saber, únicamente si cuando se presente la oposición el oponente ha presentado una solicitud de registro de la cesión. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17, apartado 7, del RMC, cuando deban respetarse plazos con respecto a la Oficina, el derechohabiente puede cursar a la Oficina las declaraciones previstas a tal fin tan pronto como ésta haya recibido la solicitud de registro de la cesión.

Incumbe al oponente facilitar esta información, y la Oficina no comprobará este extremo durante el examen de admisibilidad. Sin embargo, si el oponente menciona en la explicación de su oposición que es el nuevo titular (o utiliza palabras similares), la Oficina le requerirá para que indique la fecha en que la solicitud de registro de la cesión fue enviada a la Oficina o recibida por ésta.

Oposición basada en un registro o solicitud de marca nacional

Una oposición basada en un registro o solicitud de marca nacional puede ser presentada por el «antiguo» titular o el derechohabiente, puesto que existen prácticas diferentes en los distintos Estados miembros acerca de la necesidad de registrar la cesión en el Registro de marcas nacionales para poder invocar los derechos derivados del registro.

En ciertos casos, la oposición la presenta el oponente A mientras que, como consecuencia de la cesión de la marca anterior en la que se basa la oposición, la marca es propiedad de B. Dado que A puede figurar todavía como titular en el registro pertinente, la Oficina aceptará como válida la oposición presentada por A como oponente, aunque no sea ya el titular de la marca anterior.

Si la oposición es presentada por el oponente B y en una copia del certificado de registro figura A como titular de la marca anterior, la oposición se admitirá basándose en la presunción de que la marca anterior fue cedida a B antes de que se presentara la oposición (o se indica en el escrito de oposición que presenta su oposición en calidad de licenciatario). No obstante, el derecho a presentar la oposición tiene que demostrarse en el plazo estipulado para la justificación.

Pluralidad de oponentes

Regla 15, apartado 1; y regla 75, apartado 1, del REMC Resolución de 11/10/2000, R 623/1999-1, «Emultech»
--

En determinados casos, el escrito de oposición indica más de un oponente. Sólo existen dos situaciones en las que la Oficina admite que dos o más personas independientes (físicas o jurídicas) presenten conjuntamente una oposición, a saber:

- cuando son cotitulares de la marca o derecho anterior;

- cuando la oposición es presentada por el titular o cotitular de una marca o derecho anterior conjuntamente con uno o más licenciarios de tales marcas o derechos anteriores.

Si no se indica que los múltiples oponentes cumplen una de las dos condiciones arriba mencionadas, deberá requerírseles para que indiquen su relación (cotitularidad o titular/licenciario) o que designen a uno de los oponentes como único oponente.

Si una marca o derecho anterior tuviere más de un titular (cotitularidad), la oposición podrá ser presentada por cualquiera de ellos.

No obstante, cuando los oponentes informen a la Oficina de que, por ejemplo, la empresa A B.V. es titular de cinco de los derechos anteriores y la empresa A PLC de otros cinco, deberán indicar con cuál de ellos ha de proseguir la oposición. En consecuencia, no se tomarán en consideración cinco de los diez derechos anteriores. Si los oponentes no responden debidamente dentro del plazo de dos meses señalado, la oposición no se admitirá.

Admisible

Marcas anteriores	1	2	3	4	5
Titular	A/B	A	A	A	A

Marcas anteriores	1	2	3	4	5
Titular	A/B	A/C	A	A	A

La segunda combinación sólo será admitida si al menos A es uno de los oponentes.

No admisible

Marcas anteriores	1	2	3	4	5
Titular	A	A	B	B	B

Se pedirá a los oponentes que indiquen si desean continuar el procedimiento con A o B como oponente.

Marcas anteriores	1	2	3	4	5
Titular	A/B	A	A	B	B

Se pedirá a los oponentes que prosigan la oposición conjuntamente sobre la base de las tres primeras marcas anteriores o bien que prosigan la oposición conjuntamente sobre la base de las marcas anteriores primera, cuarta y quinta.

Marcas anteriores	1	2	3	4	5
Titular	A/B/C	B/C	A	A	A

Se pedirá a los oponentes que prosigan la oposición conjuntamente como oponentes A, B y C sobre la base de las marcas anteriores primera y segunda o que prosigan la oposición conjuntamente como oponentes A y B sobre la base de las marcas anteriores primera, cuarta y quinta.

Indicación de relaciones distintas de la cotitularidad

En caso de que en el escrito de oposición figuren dos oponentes, uno como titular del derecho anterior y otro como licenciataria (autorizado por el titular a presentar oposición), no se plantearán objeciones si el titular de todos los derechos anteriores en los que se fundamenta la oposición es la misma persona física o jurídica, con independencia del número de licenciataria que se le unan en el procedimiento.

En el siguiente ejemplo, la oposición se admitirá con A, B y C como oponentes múltiples:

Marcas anteriores	1	2	3
Titular	A	A	A
Licenciataria	B	C	Ninguno

En cambio, en el siguiente caso, si bien B es admitido como oponente múltiple en su calidad de licenciataria de la marca anterior 1, no cabe admitirlo como oponente múltiple en su calidad de titular de la marca anterior 3. La Oficina requerirá a los oponentes para que indiquen si desean continuar el procedimiento de oposición con A o con B como oponente. Si éstos no responden, la oposición no se admitirá.

Marcas anteriores	1	2	3
Titular	A	A	B
Licenciataria	B	C	A

Prueba

En los casos en que la oposición se basa en marcas registradas anteriores, el medio de prueba más común para acreditar la cotitularidad es presentar una copia del certificado de registro o un extracto de una base de datos oficial. Si la oposición se basa en varios derechos o marcas anteriores y los oponentes ya han presentado la prueba relativa a la cotitularidad de una marca registrada anterior, los oponentes deberán confirmar la titularidad de los otros derechos anteriores. Dado que en esta fase del procedimiento de oposición los oponentes no están obligados a presentar pruebas de sus marcas o derechos anteriores, se considerará suficiente, a efectos de admisibilidad, una declaración en la que confirmen su capacidad para presentar oposición conjuntamente.

2.4.2.6 Representación profesional

Representante

Artículos 92 y 93, del RMC Regla 15, apartado 2, letra h), inciso ii), del REMC
--

La Regla 15, apartado 2, letra h), inciso ii), del REMC establece que en el caso de que la parte que presente oposición hubiera designado un representante, deberá facilitar el nombre y dirección profesional del mismo con arreglo a lo dispuesto en la Regla 1, apartado 1, letra e), del REMC.

Si el oponente pertenece a un Estado miembro de la UE (y, por lo tanto, no está obligado a actuar a través de un representante de conformidad con el artículo 92 del RMC), la falta de designación de un representante o la falta de indicación del nombre o del domicilio profesional del mismo, tendrá como única consecuencia que la Oficina se ponga directamente en contacto con el oponente.

Si el oponente tuviera la obligación de actuar a través de un representante con arreglo al artículo 92 del RMC y no lo designara o no indicara el nombre o el domicilio profesional del mismo, ello constituiría una irregularidad de admisibilidad relativa. La Oficina requerirá al oponente para que designe un representante y/o indique el nombre y la dirección del mismo, y, en caso contrario, no se admitirá la oposición.

Regla 77 del REMC

Toda notificación de la Oficina remitida al representante debidamente autorizado tendrá el mismo efecto que si se hubiera enviado a la persona representada.

Toda comunicación o carta remitida a la Oficina por el representante debidamente autorizado tendrá el mismo efecto que si procediere de la persona representada.

Además, si la persona representada presenta por sí misma documentos a la Oficina sin estar representada por un representante debidamente autorizado, esos documentos serán aceptados por la Oficina en la medida en que dicha persona tenga su domicilio o sede social o un establecimiento comercial o industrial real y efectivo en la UE. De no ser así, los documentos serán rechazados.

Para más información, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representación profesional.

Pluralidad de representantes, representante común

Regla 75 del REMC

Cada parte podrá tener varios representantes que pueden actuar de forma conjunta o separada. No se ha establecido un límite máximo al número de representantes.

Con todo, la Oficina se comunicará únicamente con el representante designado en primer lugar. Si existen varios oponentes y en el escrito de oposición no se designa a un representante común, será considerado representante común el representante nombrado en primer lugar en el escrito de oposición.

No obstante, si uno de los oponentes está obligado a designar un representante (porque procede de un tercer país), este representante será considerado representante común, salvo que el oponente nombrado en primer lugar en el escrito de oposición haya designado un representante.

Regla 76, apartado 8, del REMC

Cuando haya pluralidad de oponentes o de solicitantes, el representante de la persona nombrada en primer lugar será el representante común de todos los oponentes o solicitantes. En el caso de que la persona nombrada en primer lugar no haya designado un representante y uno de los oponentes o solicitantes esté obligado a designar un representante y lo haya hecho, este último será considerado representante común de todos los oponentes o solicitantes.

Para más información, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representación profesional.

Cambio de representante

Regla 76 del REMC

El oponente y el solicitante podrán cambiar de representante en el curso del procedimiento de oposición. Para más información, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representación profesional.

Poder

Artículo 92, apartado 2, del RMC
Regla 76 del REMC

En el caso de que hubiera varias partes en el procedimiento que estén representadas ante la Oficina, los representantes tendrán que presentar ante la Oficina un poder firmado para su inclusión en el expediente, como poder individual o general, únicamente si la otra parte lo solicita expresamente y, si fuera necesario, presentar un poder firmado. La Oficina especificará el plazo de presentación del mismo.

Los detalles sobre la representación y el poder se establecen en las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representación profesional.

2.4.2.7 Firma

Regla 80, apartado 3; y regla 82, apartado 3, del REMC

En el caso de que el escrito de oposición se envíe por fax o por correo, debe estar firmado por el oponente o, en el caso de que lo presente un representante, debe estar firmado por éste.

Si el escrito de oposición se envía por fax o por un medio de comunicación electrónico, no es necesaria la firma y basta con que se indique el nombre del remitente.

2.4.2.8 Requisitos de admisibilidad relativos: sanciones

Regla 17, apartado 4, del REMC

En caso de que no concurrieran o se cumplieran requisitos de admisibilidad relativos, el oponente o su representante deberán subsanar esta irregularidad en un plazo de dos meses. Este plazo no podrá prorrogarse.

Si no se subsanara esta irregularidad en el plazo prescrito, no se admitirá la oposición o, si la irregularidad sólo afecta a una parte de los derechos anteriores, se comunicará al oponente que la oposición es admisible pero que no se tendrán en cuenta los derechos anteriores en cuestión.

2.4.3 Indicaciones opcionales

2.4.3.1 Alcance de la oposición

Regla 15, apartado 3, letra a), del REMC

La oposición puede contener una indicación de los productos y servicios contra los que se dirige. A falta de tal indicación, se considerará que la oposición se dirige contra todos los productos y servicios de la marca impugnada.

Si el oponente indica que la oposición sólo se dirige contra una parte de los productos y servicios de la solicitud de marca comunitaria, deberá enumerar con claridad estos productos y servicios. En caso de que no lo hiciera, bien en el escrito de oposición o bien en la explicación de los motivos de la oposición, se le comunicará la irregularidad. Si la irregularidad no se subsana en el plazo señalado mediante la enumeración de los productos y/o servicios contra los que se dirige la oposición, no se admitirá la oposición.

Hay casos en los que, en respuesta a la carta de la Oficina por la que se solicita al oponente que enumere exactamente a qué parte de los productos y servicios se opone, el oponente indica que «todos los productos y servicios para los que se solicitó la marca impugnada». La Oficina no puede aceptar esta indicación y la oposición no será admitida. Ello se debe a que al indicar que sólo dirige la oposición contra una parte de los productos y servicios de la solicitud de marca comunitaria, el oponente ha limitado claramente su oposición a este respecto y no puede ampliar su alcance una vez transcurrido el plazo de oposición de tres meses.

El alcance de la oposición está correctamente indicado cuando los productos son productos específicos comprendidos en una expresión más amplia utilizada en la especificación impugnada (por ejemplo, la oposición se dirige contra *pantalones* y la solicitud de marca comunitaria se presentó para *prendas de vestir* - en este ejemplo, se considerará que los únicos productos impugnados son los *pantalones*). Sin embargo, en el caso de que el oponente utilice una formulación ambigua como «la oposición se dirige contra todos los productos similares a...», cuando los productos del oponente son sustituidos por los productos del solicitante, o cualquier otra indicación que no identifique claramente los productos y servicios impugnados, deberá pedirse una aclaración. Si el oponente no respondiera debidamente a esta petición, la oposición no será admitida.

Además, en el caso de que el oponente indique en el impreso de oposición que ésta se dirige contra «parte de los productos y servicios de la marca impugnada», pero a continuación enumera «todos» esos productos y servicios en el escrito de oposición o en los anexos, la Oficina, para subsanar la información contradictoria recogida en el escrito de oposición, supondrá que la oposición se dirige contra «todos los productos y servicios».

2.4.3.2 Declaración motivada

Regla 15, apartado 3, letra b), del REMC

Según la formulación de la regla 15 del REMC, resulta ahora evidente que debe distinguirse entre:

- la base de la oposición, es decir, el derecho anterior invocado; deberá identificarse debidamente y no podrá modificarse una vez finalizado el plazo de oposición;
- la indicación de los motivos de la oposición, es decir, «el riesgo de confusión» (regla 15, apartado 2, letra c), del REMC, utilizando el término «a saber»);
- una declaración motivada, es decir, la indicación de los principales hechos, alegaciones o pruebas en los que se basa la oposición.

La «declaración motivada» incluye una prueba de la existencia del derecho anterior, que (a diferencia de lo que ocurre en el caso de la identificación del derecho anterior) es una cuestión de fondo, y no una cuestión de admisibilidad.

La declaración motivada es opcional en la fase de la presentación de la oposición; no guarda relación con el examen de la admisibilidad. Es admisible si se incluye en el escrito de oposición, pero, en caso contrario, podrá presentarse después de que finalice el periodo de reflexión (regla 19, apartado 1, del REMC) y se considerará una cuestión de fondo, y no una cuestión de admisibilidad de la oposición.

2.5 Notificación del escrito de oposición

Reglas 16 *bis* y 18, del REMC
Decisión nº EX-11-3 del Presidente de la Oficina

La Oficina transmitirá a la otra parte, a efectos informativos, cualquier escrito de oposición y cualquier documento presentado por la parte que presente oposición, así como todas las comunicaciones dirigidas por la Oficina a una de las partes antes del inicio del periodo de reflexión.

Una vez que se haya declarado la admisibilidad de la oposición conforme a la regla 17 del REMC, la Oficina enviará una notificación a las partes comunicando que se considerará que se inicia el procedimiento dos meses después de la recepción de la notificación. La notificación fijará asimismo el plazo para que el oponente presente los hechos, pruebas y alegaciones que sustentan su oposición, así como el plazo para

que el solicitante presente sus observaciones de contestación. Es importante señalar que, por la existencia de distintos medios de comunicación (fax, correo electrónico y correo ordinario), los plazos mencionados en dicha notificación se fijan atendiendo al medio de comunicación más lento. Por ejemplo, si una de las partes es notificada por vía electrónica a través de la página web oficial de la Oficina, se considerará que la notificación ha tenido lugar en el quinto día natural siguiente a la fecha en la que el documento fue creado por los sistemas de la Oficina. Por lo tanto, si la notificación a la otra parte se envía por fax, esta última parte también dispondrá de los cinco días adicionales, de forma que los plazos concedidos en las notificaciones coincidan.

Cuando la oposición se basa en una marca anterior registrada o solicitada en color, la Oficina se cerciorará de que la representación en color sea recibida por el solicitante. En algunos casos, ello exigirá una notificación por correo.

La notificación no se efectuará antes de la expiración del plazo de oposición.

3 Periodo de reflexión

3.1 Iniciación del periodo de reflexión

Regla 17, regla 18, apartado 1; regla 19 y regla 20, apartados 2, 6, 7, del REMC Comunicación n° 1/06 del Presidente de la Oficina

Cuando se considere admisible la oposición, la Oficina enviará una notificación a las partes informándolas de que la oposición se considera admisible y que el procedimiento se considerará iniciado dos meses después de la recepción de dicha notificación (se concede un periodo de «reflexión» de dos meses antes de que se inicie oficialmente el procedimiento, con repercusiones jurídicas en particular en cuanto a las tasas de oposición).

Según la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de octubre de 2012, «REDTUBE, C-402/11 P», la notificación remitida a las partes por la que se les comunica que la oposición es admisible conforme a la regla 18, apartado 1, del REMC constituye una resolución que es susceptible de recurso junto con la resolución definitiva del asunto, tal como se establece en el artículo 58, apartado 2, del RMC. En consecuencia, la Oficina está vinculada por esta resolución.

El periodo de reflexión se fijará de manera que venza dos meses después de la notificación. Se indicará el día exacto del vencimiento en la notificación de la Oficina. Este día caerá siempre dos meses después de la fecha de la notificación aun cuando se trate de un día en que la Oficina no está abierta, por ejemplo un sábado o un domingo.

El periodo de reflexión podrá durar un total de 24 meses, si ambas partes lo solicitan antes de que expire dicho periodo. La Oficina concederá una ampliación de 22 meses, con independencia del periodo de ampliación que se haya solicitado.

No es posible eludir la limitación del periodo de reflexión al plazo de 24 meses solicitando una suspensión. En esta fase podrán aceptarse solicitudes, pero sólo surtirán efecto una vez expirado el periodo de reflexión. En el caso de que las partes invoquen la existencia de negociaciones en curso, no se suspenderá el procedimiento

durante el periodo de reflexión, si bien podrá solicitarse dicha suspensión cuando haya vencido el periodo de reflexión.

Se concederá al oponente un plazo de dos meses después de la finalización del periodo de reflexión para presentar cualesquiera hechos, pruebas y alegaciones, con independencia de si ya ha presentado tales hechos, pruebas o alegaciones en el escrito de oposición. En el mismo plazo, el oponente deberá acreditar también su(s) derecho(s) anterior(es).

La solicitud enviada al oponente es un requerimiento general para que complete el expediente a tenor de lo previsto en la regla 19 del REMC. La Oficina no indicará la naturaleza y el tipo de elementos que deben presentarse a fin de completar el expediente (véase concretamente la regla 20, apartado 6, segunda frase, del REMC). Antes bien, corresponde al oponente decidir lo que desea presentar. Para facilitar la tarea al oponente, la Oficina ha elaborado una lista que enumera el tipo de prueba normalmente exigida para cada tipo de derecho. Esta lista es remitida a los oponentes como anexo a la notificación de la admisibilidad de la oposición y puede ser consultada por los oponentes para comprobar la preparación de su oposición.

En la práctica, el plazo que se señale para presentar estos elementos adicionales se fijará en cuatro meses a partir de la fecha de notificación. Por lo tanto, los oponentes deben saber que el plazo para presentar estos elementos adicionales no es un plazo de dos meses a partir del fin del periodo de reflexión, sino un plazo de cuatro meses desde la notificación.

Se concederá al solicitante un plazo adicional de dos meses para contestar a la oposición. En lugar de establecer un plazo separado de dos meses (dos meses para el periodo de reflexión, dos meses para completar la oposición, dos meses para contestar), el plazo para contestar a la oposición se fijará en seis meses a partir de la notificación de la admisibilidad (día de inicio del periodo de reflexión).

Cuando el oponente complete su oposición después de la notificación y antes de que expiren los cuatro meses de que dispone, los elementos adicionales serán remitidos al solicitante sin introducir ningún cambio en el plazo para contestar a la oposición. No obstante, si la Oficina recibe los elementos adicionales sin tiempo suficiente para remitirlos al solicitante dentro del plazo señalado al oponente, los elementos adicionales serán remitidos al solicitante al tiempo que se le señalara un nuevo plazo de dos meses para contestar a la oposición. Este plazo separado de dos meses correrá a partir de la fecha de recepción de la notificación de los elementos adicionales con objeto de asegurar que el solicitante disponga siempre de un plazo completo de dos meses para preparar su contestación.

3.2 Prórroga del periodo de reflexión

Artículo 119, apartados 5, 6, del RMC Regla 18, apartado 1 y regla 96, apartado 1, del REMC Comunicación n° 1/06 del Presidente de la Oficina

El periodo de reflexión podrá prorrogarse hasta un total de 24 meses.

Para conceder una prórroga del periodo de reflexión se exigirá:

- Una solicitud firmada por ambas partes, bien en una solicitud conjunta o en dos solicitudes separadas. No es necesario exponer un motivo para la concesión de la prórroga.
- La solicitud deberá figurar en la lengua de procedimiento. Con carácter alternativo, la solicitud podrá presentarse en una de las lenguas de la Oficina. Sin embargo, deberá presentarse una traducción en el plazo de un mes a partir de la presentación de la solicitud. La Oficina no remitirá ninguna carta exigiendo una traducción de la solicitud de prórroga.
- La solicitud deberá presentarse antes de la finalización del periodo de reflexión. Cualquier solicitud presentada una vez vencido el periodo de reflexión será denegada. Si una de las partes presenta la solicitud dentro del periodo de reflexión y la otra la presenta después de haber vencido dicho periodo, la prórroga será también denegada.

La prórroga del periodo de reflexión debe distinguirse de las solicitudes de prórroga de un plazo o una suspensión. En caso de que la solicitud de prórroga no sea admisible porque ha sido presentada extemporáneamente o porque el periodo de reflexión ya ha sido prorrogado, será considerada una solicitud de suspensión, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.

Se concederá la prórroga por un periodo de 24 meses a partir de la fecha de inicio del periodo de reflexión. Este procedimiento evita las múltiples prórrogas y al mismo tiempo concede a las partes la máxima libertad para decidir el momento en que desean continuar con la fase contradictoria del procedimiento.

Cualquiera de las partes podrá poner fin posteriormente al periodo de reflexión prorrogado (cancelación) indicándolo expresamente por escrito.

Es irrelevante que la otra parte esté o no de acuerdo con esta solicitud.

Si una de las partes opta voluntariamente por poner fin al periodo de reflexión antes de que finalice la prórroga de dicho periodo, la Oficina lo confirmará a ambas partes y fijará el fin del periodo de reflexión en las dos semanas siguientes a dicha notificación. La fase contradictoria del procedimiento comenzará al día siguiente. En la misma carta se notificarán los nuevos plazos para la justificación de la oposición y para la contestación del solicitante, que serán de dos y cuatro meses desde el final del periodo de reflexión.

La opción de poner fin voluntariamente al periodo de reflexión es irrevocable y no se aceptará durante el último mes anterior al inicio del procedimiento.

4 Fase contradictoria

4.1 Posibilidad de completar la oposición

En los dos meses siguientes a la finalización del periodo de reflexión, el oponente puede presentar nuevos hechos, pruebas y alegaciones en apoyo de su oposición.

En ese mismo plazo, el oponente deberá demostrar la existencia y la validez de sus derechos anteriores invocados.

4.2 Justificación

Artículo 41 del RMC
Regla 19, regla 20, apartado 1; y regla 79, del REMC

La justificación se define en la regla 19, apartado 2, del REMC y se refiere a la prueba de la existencia, validez y ámbito de protección de la(s) marca(s) o del/de los derecho(s) anterior(es) así como de su derecho a presentar oposición.

Después de que las partes hayan sido notificadas de la admisibilidad de la oposición, el oponente dispone de dos meses a partir del vencimiento del periodo de reflexión no sólo para completar el expediente, es decir, para presentar toda la prueba en apoyo de su oposición, sino también para probar la existencia y validez de los derechos anteriores invocados y su derecho a presentar oposición. Cuando sea pertinente para la oposición, el oponente aportará también pruebas del renombre, alto carácter distintivo o cualquier otro aspecto que afecte al ámbito de protección de su(s) derecho(s) anterior(es), etc.

Las pruebas deberán presentarse en la lengua de procedimiento o acompañadas de una traducción a efectos de justificación. La traducción deberá presentarse dentro del plazo de presentación del documento original. La Oficina no tendrá en cuenta los documentos o las partes de los documentos que no se hayan presentado o que no se hayan traducido a la lengua de procedimiento dentro del plazo fijado por la Oficina.

A menos que se remitan por fax o por medios electrónicos, cualquier documento de prueba u otros elementos probatorios deberán presentarse en dos copias, de las que una de ellas se trasladará a la otra parte. No podrán tenerse en cuenta los documentos remitidos por correo o entregados personalmente de los cuales no se presenten dos copias (para poder remitir una de ellas a la otra parte). Cualquier documento o elemento de prueba, salvo los que consistan en hojas sueltas, que se haya remitido a la Oficina por correo o entrega personal deberá acompañarse de una copia. Si no se facilita una copia, estos documentos o elementos de prueba no se tomarán en consideración.

Si el oponente no ha demostrado la existencia de al menos un derecho anterior, se desestimarán la oposición por infundada.

Si el derecho anterior que ha sido considerado admisible no se justifica en la fase de justificación y existe(n) otro(s) derecho(s) anterior(es) justificado(s), se examinarán los requisitos de admisibilidad absolutos para tal(es) derecho(s) anterior(es).

El oponente tendrá que demostrar su legitimación para presentar oposición a efectos de la justificación (véase el apartado 4.2.3.7 *infra*).

4.2.1 Marcas comunitarias y solicitudes de marcas comunitarias

Si la marca o solicitud anterior fuera una marca comunitaria, el oponente no tendrá que aportar documento alguno en lo que se refiere a la existencia y validez de la marca

comunitaria o solicitud de marca comunitaria. El examen de la justificación se realizará de oficio en función de los datos contenidos en la base de datos de la Oficina.

4.2.2 Transformación de una marca comunitaria (solicitud)

Artículo 112, apartado 1, del RMC

Esta sección sólo abordará los aspectos específicos de la transformación en el procedimiento de oposición. Para más información sobre la transformación, véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 2, Transformación.

4.2.2.1 Oposición basada en una (solicitud de) marca comunitaria que ha sido (va a ser) objeto de transformación

Las solicitudes de marcas nacionales resultantes de la transformación de una marca comunitaria o solicitud de marca comunitaria anterior se considerarán nacidas tan pronto como se presente una petición de transformación válida. Tales derechos se considerarán debidamente identificados a efectos de admisibilidad, con arreglo a lo dispuesto en la regla 18, apartado 1 del REMC, cuando el oponente indique el número de la marca comunitaria (o solicitud de marca comunitaria) objeto de transformación y los países para los que ha solicitado la transformación.

Cuando durante el procedimiento de oposición la solicitud de marca comunitaria (o la marca comunitaria) en la que se basa la oposición deja de existir (o se limita la lista de productos y servicios) y se presenta una solicitud de transformación, el procedimiento podrá continuar. Ello se debe a que los registros de marcas nacionales resultantes de una transformación de una solicitud de marca comunitaria pueden constituir la base del procedimiento de oposición inicialmente planteado en virtud de dicha solicitud de marca comunitaria (Resolución de 15 de julio de 2008, 1313/2006-G, «CARDIVA/CARDIMA»).

En tal caso, la Oficina pedirá al oponente por escrito que le informe de si mantiene la oposición a la vista de la retirada, renuncia o desestimación de la solicitud o solicitudes anteriores de marca comunitaria, o del registro o registros anteriores, y si tiene intención de basarse en las solicitudes nacionales que resulten de la transformación de la marca comunitaria anterior. Si el oponente no informa a la Oficina, dentro del plazo, de que quiere basarse en las solicitudes nacionales, la oposición será desestimada por infundada.

El oponente deberá aportar pruebas, a la mayor brevedad posible, de la existencia de las solicitudes nacionales anteriores.

4.2.3 Registros o solicitudes de marcas que no son marcas comunitarias

Regla 19, apartado 2, letra a), incisos i), ii), del REMC

Para acreditar un registro o solicitud de marca anterior, el oponente deberá presentar a la Oficina pruebas de la presentación de la solicitud o del registro de marca. La Oficina admite los siguientes documentos:

- Certificados expedidos por la autoridad oficial competente;
- Extractos de bases de datos oficiales;
- Extractos de boletines oficiales de las oficinas de marcas nacionales y de la OMPI.

4.2.3.1 Certificados expedidos por la autoridad oficial competente

Cualquier certificado de registro o el último certificado de renovación que demuestre la validez de la marca anterior más allá del plazo que se concedió al oponente para que acredite su oposición, expedido por una oficina nacional o por la OMPI si se refiere a un registro internacional, constituye una prueba válida. Más adelante se exponen otros requisitos en relación con los certificados de renovación.

En caso de que la oposición se base en una solicitud, el oponente deberá aportar la prueba de la presentación de la solicitud ante la oficina nacional o la prueba de la presentación de la solicitud internacional ante la OMPI. Una vez que la solicitud anterior se haya convertido en un registro, el oponente deberá aportar la prueba de tal registro. Si, tras la parte contradictoria del procedimiento, el oponente aporta la prueba de que la solicitud nacional se convirtió en un registro antes del límite de tiempo fijado en la regla 19, apartado 1, del REMC, la marca anterior se rechazará por infundada en virtud de la regla 20, apartado 1, del REMC. Un certificado de solicitud no basta para probar que la marca ha sido registrada. En otras palabras, no puede servir para acreditar la existencia del registro de la marca.

Algunos certificados sólo presentan escasas diferencias entre el impreso de solicitud y el certificado de registro, por lo que deben examinarse detenidamente.

También se aceptan documentos equivalentes expedidos por la administración que procedió al registro de la marca (por ejemplo, un certificado de registro).

4.2.3.2 Extractos de bases de datos oficiales

Los extractos de bases de datos se admiten únicamente si proceden de una base de datos oficial, es decir, la base de datos oficial de una de las oficinas nacionales o de la OMPI, y si tienen un valor equivalente al de un certificado de registro o de la última renovación. La imagen electrónica intacta de un extracto de una base de datos online reproducida en una hoja separada es también admisible, ya que contiene una identificación oficial de la autoridad o base de datos de donde procede. No se admiten los extractos de bases de datos comerciales, aunque reproduzcan exactamente la misma información que los extractos oficiales.

Las bases de datos aceptadas oficialmente incluyen:

- **TMview**: para marcas comunitarias y marcas solicitadas o registradas en las oficinas participantes (siempre que contenga los datos pertinentes). Para más información, véase: <http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html>;
- **BENELUX-MERKEN** (para las marcas Benelux);
- **DPINFO** (para las marcas alemanas);
- **SITADEX** (para las marcas españolas);

- **OPTICS** y extractos de la página web de la UKPO (para las marcas británicas);
- **S.A.R.A, UIBM** online del sitio web de UIBM y Telemaco de las Cámaras de Comercio italianas (para las marcas italianas).

En lo que respecta a los registros internacionales, se aceptan las siguientes:¹

- **ROMARIN** (la versión «abreviada» del extracto será suficiente siempre que contenga toda la información necesaria);
- **TMview** (siempre que contenga todos los datos pertinentes).

También se admiten extractos de otras oficinas nacionales a condición de que procedan de una base de datos oficial.

Los extractos de bases de datos comerciales no son admisibles aun cuando reproduzcan toda la información necesaria. Constituyen ejemplos de extractos no admitidos DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK, SAEGIS o COMPUMARK.

Cuando el extracto de una base de datos oficial no recoja toda la información requerida, el oponente la completará con otros documentos de una fuente oficial que muestren la información que falta.

Ejemplos

En ocasiones, los extractos de SITADDEX (base de datos oficial de la Oficina española) no contienen la lista de los productos y/o servicios; en tales casos, el oponente habrá de presentar un documento adicional (por ejemplo, una publicación del boletín oficial) que muestre la lista de productos y servicios.

Los extractos de SITADDEX no siempre muestran la imagen en la misma página cuando la marca es figurativa. La imagen aparece algunas veces en una página separada. En consecuencia, en el caso de las marcas figurativas españolas, cuando el oponente presenta un extracto de SITADDEX como prueba, deberá cerciorarse de que la representación de la marca figura en la misma página y, de no ser así, tendrá que presentar un documento o página adicional que muestre la imagen, que puede proceder del propio SITADDEX (que reproduzca la imagen en una página separada que, al imprimirla o guardarla como .pdf, por ejemplo, incluye una identificación de la fuente) o de otra fuente oficial (como su publicación en el boletín oficial). No basta con copiar la imagen de SITADDEX e incluirla electrónicamente o de otra forma en el escrito de oposición.

¹ La práctica de la Oficina ha consistido en aceptar las impresiones de la base de datos CTM-Online para los registros internacionales que designen a la UE. Esta práctica no se mantendrá ya que contraviene la regla 19, apartado 2, letra a), del REMC. No se prevé ninguna excepción a esta norma en el Título XIII del RMC. Esta nueva práctica entró en vigor el 1 de julio de 2012 y se aplica a todas las oposiciones presentadas desde esa fecha (o con posterioridad). La información contenida en las cartas estándar para la notificación de oposiciones admisibles se actualizó a partir del 1 de julio de 2012. La antigua práctica sigue aplicándose a todas las oposiciones con una fecha de presentación anterior al 1 de julio de 2012.

En el caso de que la lengua de procedimiento sea el inglés, y por lo que respecta a las marcas portuguesas, procede señalar que el INPI también facilita una versión en inglés del extracto de la marca portuguesa por lo que, en principio, no es necesaria la traducción. Sin embargo, por lo que respecta a la lista de productos y/o servicios, el extracto en sí sólo proporciona los títulos de clase con una advertencia que indica que esa referencia al título de clase no refleja necesariamente los productos y/o servicios protegidos por la marca. A este respecto, el oponente deberá presentar siempre la lista original en portugués (procedente de una lista oficial) y, cuando la lista no consiste en un título de clase, una traducción fiel al inglés. Lo anterior se aplica también a los extractos oficiales de otras oficinas nacionales que proporciona la versión en inglés de sus extractos, como Eslovenia.

4.2.3.3 Extractos de boletines oficiales de las oficinas de marcas nacionales y de la OMPI

Las solicitudes y/o los registros de marcas se publican en un boletín oficial en todos los Estados miembros. Las copias de la publicación se admitirán siempre que el documento (o las alegaciones al respecto del oponente) indiquen el origen de la publicación. A falta de tal indicación, la prueba se considerará insuficiente para acreditar la validez de la marca.

Además, una copia de la publicación de la solicitud no basta para acreditar que la marca ha sido registrada. En otras palabras, no puede servir para acreditar la existencia del registro de la marca.

La Oficina admite la primera publicación de la OMPI del registro internacional por considerar que acredita suficientemente el registro, si bien una vez efectuado el registro, éste todavía puede ser denegado por las oficinas nacionales durante los 12 a 18 meses siguientes. El oponente sólo tendrá que probar que la marca no ha sido denegada en el caso de que el solicitante cuestione la protección de la marca en cuestión en un territorio dado o para determinados productos y servicios.

4.2.3.4 Vigencia del registro de marca

Por regla general, el registro de una marca tiene una vigencia de diez años. Una vez transcurrido este periodo, el registro de la marca podrá renovarse cada diez años. En la mayoría de los países, la fecha de inicio del periodo de diez años es la fecha de presentación, si bien existen algunas excepciones.

Países	Plazo de protección	Fecha de inicio
Alemania	10 años	Fecha de presentación
Austria	10 años	Fecha de registro
Benelux (Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos)	10 años	Fecha de presentación
Bulgaria	10 años	Fecha de presentación
Chipre	7 años en el primer periodo/14 años en la renovación	Fecha de presentación = fecha de registro
Croacia	10 años	Fecha de presentación
Dinamarca	10 años	Fecha de registro

Eslovaquia	10 años	Fecha de presentación
Eslovenia	10 años	Fecha de presentación
España	10 años para marcas solicitadas a partir del 12/05/1989 (20 años para marcas solicitadas antes de esa fecha, que se computan a partir de la fecha de registro, y con una renovación desde la fecha de presentación)	Fecha de presentación
Estonia	10 años	Fecha de registro
Finlandia	10 años	Fecha de registro
Francia	10 años	Fecha de presentación
Grecia	10 años	Fecha de presentación
Hungría	10 años	Fecha de presentación
Irlanda	10 años para las marcas registradas desde el 01/07/1996 (antes de esa fecha, 7/14 años para la renovación)	Fecha de registro = fecha de presentación
Italia	10 años	Fecha de presentación
Letonia	10 años	Fecha de presentación
Lituania	10 años	Fecha de presentación
Malta	10 años	Fecha de registro = fecha de presentación
Polonia	10 años	Fecha de presentación = fecha de registro
Portugal	10 años	Fecha de registro
República Checa	10 años	Fecha de presentación
Reino Unido	10 años desde el 31/10/1994 (las marcas solicitadas con anterioridad estaban en vigor, una vez que concluyeran las formalidades de registro, durante 7 años desde la fecha de la solicitud. Las marcas con fecha de renovación anterior al 31/10/1994 se renovaron por un plazo de 14 años)	Fecha de presentación = fecha de registro
Rumanía	10 años	Fecha de presentación
Suecia	10 años	Fecha de registro
Registro internacional	10 años (aun cuando para los registros del Acuerdo de Madrid de 20 años, las tasas deben pagarse en dos plazos de 10 años, lo que equivale a una tasa de renovación)	Fecha de registro internacional

Conforme a la regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del REMC, si la marca está registrada, el oponente deberá presentar prueba del registro. Si la prueba presentada no acredita que se ha registrado una solicitud y posteriormente una de las partes demuestra que, en el momento de la expiración del plazo fijado conforme a la regla 19, apartado 1, del REMC, el oponente no probó este extremo, se aplicará la regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del REMC, y la marca anterior será rechazada por infundada.

4.2.3.5 Examen de la prueba

El número que figura entre corchetes es el número del código internacional que sirve para identificar la información en muchos, pero no en todos, los certificados de

registro. El oponente no está obligado a presentar una explicación de los códigos INID ni de los códigos nacionales.

Deberán verificarse los siguientes elementos:

- La autoridad de expedición;
- Los números de solicitud [210] y/o de registro [111] (en ciertos países éstos son o eran diferentes);
- La extensión territorial de los registros internacionales (es decir, los países en los que está protegida la marca y los productos y servicios amparados por la misma);
- Las fechas de presentación de la solicitud [220], de prioridad [300] y de registro [151] (en ciertos países, p. ej. Francia, las fechas de presentación y de registro que constan en el certificado coinciden);
- Una representación del signo tal como fue solicitado o registrado [531, 540, 541, 546, 554, 556, 557, 571, 591] y reivindicado en el escrito de oposición. Habrá que comprobar que la reivindicación realizada por el oponente en el plazo de oposición de tres meses está reflejada en las pruebas aportadas. Por consiguiente, si por ejemplo la marca anterior está en color y fue identificada correctamente durante el plazo de oposición de tres meses, caben dos escenarios admisibles. El primero consiste en que debe presentarse una representación oficial en color de la marca (certificado de registro, certificado de renovación, extracto oficial, etc.) que contenga una reproducción de la marca en color. El segundo es que se presente un documento oficial con la representación de la marca en blanco y negro, junto con una reivindicación del color y una descripción del color, todo ello traducido a la lengua de procedimiento. No obstante, este segundo escenario sólo es admisible si el oponente ha presentado también una representación en color de la marca procedente de una fuente no oficial (hoja de papel separada junto a las observaciones o adjunta al escrito de oposición, etc.). Cuando la oficina de la marca nacional no ofrezca una reivindicación en color detallada que identifique los colores y, en cambio, afirme «colores reivindicados» (o una expresión similar), será aceptable siempre que esta anotación se traduzca a la lengua de procedimiento y siempre que esté acompañada por una representación en color de la marca (tal como se ha visto en el escenario 2);

En otras palabras, si por ejemplo el oponente ha reivindicado correctamente durante el plazo de oposición de tres meses que su marca figurativa era en color y sólo ha enviado una representación en blanco y negro a la Oficina sin otras pruebas de una reivindicación de color, la oposición basada en ese derecho anterior será rechazada por no haber sido acreditada con arreglo a la regla 20, apartado 1, del REMC.

Lo anterior se aplicará con independencia de si la oposición se basa en una o varias marcas anteriores.

Además, en el caso de que la oficina nacional no ofrezca una indicación de la reivindicación de color en su certificado o extracto oficial, deberán presentarse documentos adicionales para acreditar esta reivindicación (por ejemplo, una copia de la publicación de la marca en el boletín). Asimismo, en el caso de que la

oficina nacional (por ejemplo, la Oficina de Marcas portuguesa) publique la representación de la marca en color, pero la información contenida en el certificado no muestre por escrito la reivindicación del color, el oponente habrá de presentar una versión en color del certificado o extracto en el plazo indicado en la regla 19, apartado 1 del REMC.

- Los productos y servicios amparados [511];
- La fecha de expiración del registro (si se recoge);
- El titular [731, 732];
- Otras inscripciones que afecten a la situación jurídica o procesal o al ámbito de protección de la marca (por ejemplo, renunciaciones a invocar derechos exclusivos [526], limitaciones, renovaciones, cesiones, acciones legales en curso, el hecho de que la marca fue registrada por haber adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso, etc.).

4.2.3.6 Certificados de renovación

Regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del REMC
--

En caso de que el oponente haya presentado un certificado de registro pero el registro expirara antes del vencimiento del plazo de acreditación, deberá presentar un certificado de renovación a fin de demostrar que el período de protección de la marca se prolonga más allá del plazo que se le ha concedido para acreditar su oposición o de su prórroga. Lo que cuenta es la fecha de expiración del registro y no la posibilidad de renovar la marca dentro del periodo de gracia de seis meses en virtud del Convenio de París.

Únicamente bastará presentar el certificado de renovación sin que sea necesario aportar una copia del certificado de registro cuando el certificado de renovación contenga todos los datos necesarios para determinar el alcance de la protección de la marca anterior. Por ejemplo, los certificados de renovación alemanes y en ocasiones los españoles no recogen todos los datos necesarios y, por tanto, no son suficientes por sí solos para acreditar la marca anterior.

Sin embargo, si el oponente aporta un documento equivalente emitido por la administración ante la que se registró la marca, no necesitará presentar un certificado de renovación.

En el caso de que no se aporte una prueba apropiada de la renovación, el registro anterior no se tomará en consideración.

4.2.3.7 Legitimación para presentar oposición

Artículo 41 del RMC Regla 19, apartado 2; y regla 15, apartado 2, letra h), inciso iii), del REMC
--

Dependiendo del motivo invocado, las siguientes personas están legitimadas para presentar oposición:

1. Los titulares y licenciarios autorizados para los supuestos previstos en el artículo 8, apartados 1 y 5;
2. Los titulares (únicamente) para las marcas mencionadas en el artículo 8, apartado 3;
3. Los titulares de derechos anteriores mencionados en el artículo 8, apartado 4, y las personas autorizadas con arreglo a la legislación nacional aplicable.

Ejemplo

En el caso de que el oponente sea una sociedad, el nombre de la sociedad habrá de compararse atentamente con el nombre de la sociedad que es titular de la marca anterior. Por ejemplo, cuando se trata de sociedades británicas, John Smith Ltd., John Smith PLC y John Smith (UK) Ltd. son personas jurídicas distintas.

Si la oposición es presentada por el oponente B y una copia del certificado de registro pone de manifiesto que el titular de la marca anterior es A, la oposición se desestimarán por no haber sido acreditada, a menos que el oponente haya presentado pruebas de la cesión y, en caso de estar disponible, de la inscripción de la cesión en el registro que proceda o a menos que el oponente haya demostrado que A y B son la misma entidad jurídica que únicamente ha cambiado de denominación.

Si el oponente es un licenciario del titular de la marca, el extracto del registro mostrará por regla general el momento en el que se inscribió la licencia. Sin embargo, algunos Estados miembros no inscriben las licencias en sus registros. En todos los casos, incumbe al oponente acreditar que es un licenciario y también que cuenta con la autorización del titular de la marca para presentar oposición. No hay limitaciones a las pruebas que pueden aportarse para acreditar dicha autorización: por ejemplo, cualquier autorización expresa en nombre del titular de la marca, como el contrato de licencia, se considera suficiente, siempre que recoja indicaciones sobre la autorización o el derecho a presentar oposición.

Lo mismo se aplica a las personas autorizadas con arreglo a la legislación nacional aplicable por el motivo previsto en el artículo 8, apartado 4, del RMC. El oponente tiene la carga de demostrar su legitimación para presentar oposición conforme a la legislación nacional aplicable.

Con arreglo al artículo 22 del RMC y las reglas 33, 34 y 35 del REMC, la Oficina registrará y publicará los contratos de licencia relativos a marcas comunitarias. Si la marca anterior en la que se basa la oposición conforme a un contrato de licencia es una marca comunitaria, el oponente no tendrá que aportar pruebas del contrato de licencia, ya que la licencia ha sido registrada y publicada por la Oficina con arreglo al artículo 22 del RMC. Por otra parte, el oponente deberá presentar pruebas que demuestren que este contrato de licencia le faculta para actuar en defensa de la marca si la licencia ha sido registrada y publicada por la Oficina, siempre que dicha prueba no

se adjuntara a la petición inicial presentada conforme al artículo 22, apartado 5, del RMC. Para más información sobre licencias, véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 3, Capítulo 2, Licencias. No es suficiente demostrar el registro del contrato de licencia – la facultad del oponente de defender la marca comunitaria ha de presentarse también por escrito.

4.2.4 Prueba de las marcas notoriamente conocidas, las reivindicaciones de renombre, las marcas solicitadas por un agente y los signos anteriores utilizados en el tráfico económico

4.2.4.1 Marcas notoriamente conocidas

Artículo 8, apartado 2, del RMC Regla 19, apartado 2, letra b), del REMC

Una marca notoria anterior es una marca que es notoriamente conocida en un Estado miembro, en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París. Esta marca puede ser una marca no registrada, pero puede también ser una marca registrada.

En caso de que el oponente invoque una marca registrada y reivindique la misma marca en el mismo país como marca notoriamente conocida, se considerará, por regla general, como una reivindicación de que su marca registrada ha adquirido un alto grado de carácter distintivo como consecuencia del uso.

Es muy frecuente que los oponentes confundan las marcas «notoriamente conocidas» con las marcas «renombradas» previstas en el artículo 8, apartado 5, del RMC. Dependiendo del motivo de oposición que se indique, el asunto habrá de apreciarse a la luz del artículo 8, apartado 2, y/o del artículo 8, apartado 5, del RMC. Véanse también las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas.

El oponente ha de demostrar que es titular de una marca anterior que ha adquirido notoriedad en el territorio de referencia, en relación con los productos y servicios en los que se basa la oposición. Para acreditar su marca, deberá presentar pruebas de la notoriedad de la marca.

4.2.4.2 Marcas renombradas

Artículo 8, apartado 5, del RMC Regla 19, apartado 2, letra c), del REMC

Una oposición en virtud del artículo 8, apartado 5, del RMC se basa en una marca anterior que goza de renombre. Véanse también las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas.

En estos casos, la marca anterior es una marca registrada. Por consiguiente, el oponente ha de presentar el certificado de registro, etc., tal como se ha indicado anteriormente.

Para que prospere una oposición en virtud del artículo 8, apartado 5, del RMC, el oponente deberá acreditar el renombre adquirido por la marca anterior. Además, el

oponente ha de alegar y demostrar que el uso de la marca objeto de la solicitud de marca comunitaria impugnada daría lugar a un aprovechamiento indebido o a un perjuicio del carácter distintivo o al renombre de la marca anterior, o indicar que es probable que ello se produzca en el curso habitual de los acontecimientos.

4.2.4.3 Marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico

Artículo 8, apartado 4, del RMC
Regla 19, apartado 2, letra d), del REMC

En relación con estos derechos, la Oficina aplica la protección conferida por la legislación nacional aplicable.

No todos los derechos contemplados en el artículo 8, apartado 4, del RMC son derechos no registrados, p. ej. en ciertos países se registran las denominaciones sociales y los nombres comerciales. Si se trata de un derecho registrado, ha de presentarse una copia de los certificados de registro y de renovación, etc. tal como se ha indicado para los registros de marca. En el caso de marcas o signos no registrados, el oponente aportará pruebas de la adquisición del derecho anterior. Deberá demostrar además que puede prohibir el uso de una marca posterior.

El oponente debe además presentar la prueba de que ha utilizado su signo (derecho anterior, registrado o no) con un alcance no únicamente local. Asimismo, también tiene que indicar las disposiciones de la legislación nacional en que se basa para invocar su derecho y presentar su defensa con arreglo a dicha legislación. Véanse también las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 4, Derechos en virtud del artículo 8, apartado 4, del RMC.

4.2.4.4 Marca solicitada por un agente o representante

Artículo 8, apartado 3, del RMC
Regla 19, apartado 2, letra e), del REMC

Se trata de aquellos casos en que una persona (agente o representante del titular de una marca) solicita su registro en la Oficina. El titular puede oponerse a la solicitud del solicitante desleal. Véanse también las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 3, Marca solicitada por un agente.

El oponente ha de probar su titularidad sobre la marca y la fecha de adquisición de la misma. Como puede tratarse de una marca registrada o de una marca no registrada, el oponente tendrá que presentar la prueba del registro en alguna parte del mundo o la prueba de la adquisición de los derechos como consecuencia del uso. El oponente también tendrá que acreditar la existencia de una relación de representación o de agente.

4.2.5 Sanción

Regla 20, apartado 1, del REMC

En la medida en que los derechos anteriores invocados no hayan sido acreditados, se desestimará la oposición por infundada. Cuando el examen de las pruebas revele que no ha quedado acreditado ninguno de los derechos anteriores sobre los que se fundamentó la oposición, es decir, que el oponente no ha probado suficientemente que es el titular de un derecho anterior válido, toda la oposición deberá desestimarse inmediatamente tras el vencimiento del plazo de dos meses para la acreditación, sin esperar a recibir la respuesta del solicitante.

La Oficina no está obligada en ningún caso a informar a las partes de los hechos o las pruebas que podrían haberse presentado o que no se han presentado. Esto se indicará en la resolución definitiva, que será susceptible de recurso.

4.3 Traducciones / cambios de lengua durante el procedimiento de oposición

En el procedimiento de oposición, la mayoría de los documentos de las partes deben presentarse en la lengua de procedimiento de oposición para que puedan tomarse en consideración. Se aplican reglas diferentes a los distintos documentos.

La norma general es la regla 96 del REMC. La regla 96, apartado 1, del REMC, se aplica a los escritos y documentos presentados en el marco del procedimiento de oposición. La regla 96, apartado 2, del REMC, se aplica a las pruebas que acompañan a un escrito presentado en el marco del procedimiento de oposición. No obstante, no se aplicará la regla 96 del REMC si existe una *lex specialis*. La regla 19, apartado 3, del REMC para hechos, pruebas y alegaciones presentados por el oponente y la regla 22, apartado 6, del REMC para la prueba del uso (siempre presentada por el oponente) son ejemplos de dicha *lex specialis*.

4.3.1 Traducción de la prueba de registros de marca y de hechos, pruebas y alegaciones presentados por el oponente para completar su expediente

Regla 19, apartados 3 y 4; y regla 20, apartado 1, del REMC

La Oficina sólo puede tener en cuenta las pruebas presentadas en la lengua de procedimiento de oposición dentro del plazo señalado para la presentación del documento original. La regla 19, apartado 3, del REMC constituye una *lex specialis* frente a cualquier otra norma sobre el régimen lingüístico.

En consecuencia, tanto las pruebas presentadas por el oponente por primera vez al término del plazo de acreditación de la oposición, como cualquier otro documento o certificado previamente presentado, han de estar en la lengua de procedimiento, o acompañados de una traducción. Sólo se tendrán en cuenta los elementos presentados y traducidos dentro de este plazo. Si no se ha presentado ninguna traducción o si se ha presentado una traducción insuficiente, la oposición se desestimará total o parcialmente por infundada.

Regla 98, apartado 1, del REMC

De conformidad con la regla 98, apartado 1, del REMC, la traducción deberá reproducir la estructura y el contenido del documento original.

Por lo tanto, en principio deberá traducirse todo el documento siguiendo la estructura del documento original.

La Oficina no considera que la información ya facilitada en la lengua de procedimiento en el escrito de oposición, o en documentos adjuntos al mismo o presentados con posterioridad (p. ej. explicación de motivos, listas de marcas anteriores, etc.) sea equivalente a una traducción válida de un documento de registro, como un certificado de registro, aun cuando dichas indicaciones hayan sido aceptadas a efectos de admisibilidad. Deben presentarse traducciones de documentos individuales y no una traducción montada con fragmentos de otros documentos.

Los extractos de bases de datos comerciales no podrán considerarse traducciones válidas de un documento oficial, a menos que reproduzcan la estructura y el contenido del documento original.

La Oficina reconoce que no es necesaria una traducción de los epígrafes de los certificados/extractos (como «fecha de presentación», «reivindicación de color», etc.), siempre que se identifiquen también mediante los códigos INID o los códigos nacionales.

La lista de códigos INID y sus explicaciones se adjuntan en el Apéndice 1 de la Norma ST.60 – Recomendación relativa a los datos bibliográficos sobre marcas, disponible en el sitio web de la OMPI.

Pueden omitirse en la traducción las indicaciones administrativas irrelevantes que no guarden relación con el asunto.

En el caso de que la oposición se base sólo en una parte de los productos y servicios amparados por el derecho anterior, bastará con presentar una traducción únicamente de los productos y servicios en los que se basa la oposición.

Sólo puede hacerse una excepción al principio anterior de que debe traducirse todo el documento siguiendo la estructura del documento original cuando todo el documento original esté en la lengua de procedimiento, con la excepción de la lista de productos y servicios. En este caso, será admisible si únicamente los productos y servicios en los que se basa la oposición han sido traducidos separadamente en el escrito de oposición, en documentos adjuntos al mismo o se han presentado posteriormente dentro del plazo para acreditar la oposición. Lo mismo se aplica a los extractos o certificados que utilizan códigos INID o nacionales, cuando la única información que ha de traducirse a la lengua de procedimiento es la lista de productos y servicios.

Cuando las oficinas nacionales faciliten una traducción al inglés, **todos** los elementos deberán traducirse, por ejemplo las anotaciones relativas al tipo de marca o a la situación de la marca (registrada, impugnada, etc.) ya que tienen relación con el asunto (véase la sentencia de 29/09/2011, T-479/08, «adidas v. OHIM – Patrick Holding»).

Regla 98, apartado 1, del REMC

La Oficina admite traducciones sencillas, realizadas por cualquier persona. Normalmente, la Oficina no hace uso de su facultad de exigir una traducción jurada certificada por un traductor jurado u oficial. Siempre que el representante incluya una declaración en la que se constate que la traducción es fiel al original, la Oficina no lo cuestionará. La Oficina acepta incluso texto manuscrito en las copias de los certificados originales para reproducir el significado de las distintas entradas en la lengua de procedimiento, siempre que evidentemente estén completas y sean legibles.

La Oficina no exige al oponente aportar traducciones de las pruebas en función de la reacción del solicitante, ya que la regla 19, apartado 3, del REMC no establece ninguna excepción al principio de que las pruebas han de traducirse.

4.3.1.1 Sanciones

Regla 19, apartados 3 y 4; y regla 20, apartado 1, del REMC

Si los documentos no se presentan en la lengua de procedimiento, deberán traducirse en el plazo señalado para la presentación del documento original.

De no ser así, la consecuencia jurídica será que los documentos que no hayan sido traducidos en el citado plazo no se tomarán en consideración. No obstante, si no se han traducido los documentos que demuestran la existencia y la validez del derecho anterior, se desestimará de inmediato la oposición por infundada.

4.3.2 Traducción de las observaciones adicionales

Regla 20, apartados 2 y 4; y regla 96, apartado 1, del REMC

No existe una regla especial que se aplique a las traducciones de la primera respuesta del solicitante u otras observaciones formuladas por el solicitante o el oponente en una fase posterior del procedimiento. Por lo tanto, en relación con estos escritos resulta de aplicación la regla 96, apartado 1, del REMC. Lo anterior significa que la primera respuesta del solicitante o la respuesta del oponente a las observaciones del solicitante pueden presentarse en cualquiera de las lenguas de la Oficina.

Procede señalar que si la primera respuesta del solicitante o la réplica del oponente no figuran en la lengua de procedimiento, sino en una de las lenguas de la Oficina, los documentos presentados no se tomarán en consideración a menos que el solicitante o el oponente presenten una traducción de los mismos a la lengua de procedimiento en el plazo de un mes desde la fecha de la recepción del original por la Oficina. La Oficina no requerirá a las partes a que envíen una traducción. Las partes tendrán que enviar la traducción a iniciativa propia.

Ejemplo 1

La lengua de procedimiento de oposición es el inglés y el solicitante dispone hasta el 26 de junio de 2002 para presentar observaciones en respuesta al escrito de oposición. Si el 20 de junio de 2002 presenta sus observaciones de respuesta en alemán, deberá presentar su traducción a más tardar el 20 de julio de 2002. Si presenta la traducción a más tardar el 20 de julio de 2002, tanto el documento original como la traducción deberán tenerse en cuenta, aun cuando el plazo original para presentar observaciones finalizó el 26 de junio de 2002.

Ejemplo 2

La lengua de procedimiento de oposición es el inglés y el solicitante dispone hasta el 26 de junio de 2002 para presentar observaciones en respuesta al escrito de oposición. Si el 18 de mayo de 2002 presenta sus observaciones en respuesta a la oposición en alemán, deberá presentar su traducción a más tardar el 18 de junio de 2002. No obstante, dado que su plazo vence el 26 de junio de 2002, si no hubiere presentado una traducción el 18 de junio de 2002, podrá todavía presentar válidamente documentos hasta el 26 de junio de 2002. Si entonces presenta la traducción antes de que venza el plazo, la Oficina considerará la traducción como observaciones válidamente presentadas en la lengua de procedimiento dentro del plazo señalado.

Regla 98, apartado 2, del REMC

Si no se presenta ninguna traducción, las observaciones se considerarán no recibidas en la Oficina y no se tomarán en consideración.

4.3.3 Traducción de documentos distintos de las observaciones

Regla 96, apartado 2, del REMC

Todas las pruebas, con excepción de las que el oponente deba presentar en apoyo de la oposición en el plazo establecido, podrán presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad, ya que es aplicable la regla 96, apartado 2, del REMC. Estas pruebas están constituidas por todos los documentos, que no sean observaciones, presentados por las partes después del plazo concedido al oponente para completar su expediente.

Constituyen ejemplos de este tipo de pruebas los catálogos, artículos de revistas, resoluciones de tribunales nacionales o contratos firmados presentados por el solicitante junto con sus observaciones al escrito de oposición.

Respecto de estas pruebas, sólo se requerirá una traducción si la Oficina así lo solicita. Por lo tanto, las partes no tienen una obligación automática de presentar una traducción.

Regla 98, apartado 2, del REMC

La Oficina ejerce su facultad discrecional del siguiente modo (esta práctica coincide *mutatis mutandis* con la que se sigue en relación con la prueba del uso).

En principio, la Oficina no pide de oficio una traducción. No obstante, es vital que la parte que recibe los documentos pueda comprender su contenido esencial. Si éste es dudoso o es impugnado por la parte destinataria de los documentos, la Oficina pedirá que se presente una traducción dentro del plazo que determine.

La regla 98, apartado 2 se aplicará únicamente si la Oficina así lo pide, con la consecuencia de que las traducciones presentadas tardíamente y el original a traducir no se tendrán en cuenta.

Al tiempo que le requiere para que presente una traducción, la Oficina advertirá a la parte interesada del hecho de que incumbe a la parte valorar la necesidad de aportar una traducción completa de todas las pruebas presentadas. Con todo, los documentos en cuestión sólo se tendrán en cuenta si se presenta una traducción de los mismos o si los documentos no necesitan explicación, con independencia de sus elementos verbales.

Ejemplo

En el caso de la resolución de un tribunal nacional, puede ser suficiente traducir únicamente aquellas partes que resultan pertinentes para el procedimiento de oposición.

4.3.4 Prueba del uso

Regla 22, apartado 6, del REMC

Con respecto a la prueba del uso, la regla 22, apartado 6, del REMC, constituye una *lex specialis* en relación con las traducciones. En el caso de que dichas pruebas se presenten en una lengua de la Unión Europea distinta de la lengua de procedimiento, la Oficina podrá exigir al oponente que facilite una traducción de las pruebas a la lengua de procedimiento dentro del plazo que ella determine.

Por consiguiente, la Oficina goza de facultad discrecional para exigir o no una traducción. Al ejercer esta facultad discrecional, la Oficina ponderará los intereses de ambas partes.

Es vital que el solicitante pueda comprender el contenido esencial de las pruebas presentadas. Si éste es dudoso o es impugnado por el solicitante, la Oficina podrá exigir que se presente una traducción dentro de un plazo que ella determine. No obstante, es posible rechazar una petición de estas características cuando, a la vista del significado evidente de la prueba presentada, la petición del solicitante parezca exagerada o incluso abusiva.

Para más información sobre la prueba del uso, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 6, Prueba del uso.

Regla 22, apartado 2, del REMC

En virtud de la regla 22, apartado 2, del REMC, la oposición será desestimada si (1) no se presenta ninguna prueba del uso en el plazo establecido o (2) si se presenta dentro de dicho plazo pero la Oficina pidió una traducción de la misma, que no se presentó dentro del plazo señalado.

Si el oponente aporta pruebas del uso en una lengua distinta de la lengua de procedimiento dentro del plazo establecido y a continuación, por iniciativa propia, presenta una traducción de estas pruebas a la lengua de procedimiento una vez finalizado ese plazo pero antes de que expire el plazo concedido al solicitante para presentar observaciones de respuesta, dichas pruebas serán tomadas en consideración. Esto se aplica incluso si la Oficina no ha requerido al oponente para que presente una traducción e incluso si el solicitante no ha cuestionado aún las pruebas.

4.3.5 Cambio de lengua durante el procedimiento de oposición

Artículo 119, apartado 7, del RMC
Regla 16, apartado 2, del REMC

Con arreglo a lo dispuesto por el artículo 119, apartado 7, del RMC, las partes en el procedimiento de oposición pueden acordar cambiar la lengua de procedimiento y elegir a tal fin otra lengua oficial de la Unión Europea.

La regla 16, apartado 2, del REMC establece las condiciones en que este cambio de lengua puede llevarse a cabo. De acuerdo con esta disposición, la oposición deberá haberse presentado inicialmente en una de las lenguas de la Oficina. Esta disposición prevé que las partes pueden acordar la utilización de una lengua de procedimiento diferente y que deben informar de ello a la Oficina antes de que expire el periodo de reflexión. La Oficina no admitirá una petición de cambio de lengua presentada una vez expirado el periodo de reflexión.

En caso de que, antes del inicio de la fase contradictoria del procedimiento, el oponente y el solicitante acuerden cambiar la lengua de procedimiento, la regla 16, apartado 2, del REMC exige al oponente que «presente una traducción del escrito de oposición a dicha lengua» en el plazo de un mes a partir de la fecha en la que expire el periodo de reflexión.

Si la traducción no se presenta o se presenta fuera de plazo, la lengua de procedimiento seguirá siendo la misma.

4.4 Documentos ilegibles / remisión a otros expedientes

4.4.1 Documentos ilegibles

Regla 80, apartado 2, del REMC

En el caso de que una comunicación recibida por fax sea incompleta o ilegible o de que la Oficina tenga dudas razonables sobre la exactitud de la transmisión, informará de ello al remitente y le invitará a que, en un plazo que ella establezca, vuelva a transmitir el original por fax o a presentar el original con arreglo a lo dispuesto en la regla 79, letra a), del REMC.

Cuando esta petición sea atendida dentro del plazo señalado, la fecha de recepción de la retransmisión será considerada como la fecha de recepción de la comunicación original.

4.4.2 No devolución de los documentos originales

Los documentos originales pasan a formar parte del expediente y, por lo tanto, no pueden devolverse a la persona que los presentó.

No obstante, la parte siempre tiene la posibilidad de obtener una copia certificada o no certificada de los documentos originales, previo pago de una tasa. Para más información, véase la información publicada en la página web de la Oficina en el apartado: Consulta pública de expedientes y copias.

4.4.3 Información confidencial

Regla 88, letra c), del REMC

En algunos casos, una de las partes solicita a la Oficina que mantenga la confidencialidad de ciertos documentos incluso frente a la otra parte en el procedimiento. Si bien la Oficina puede mantener confidenciales ciertos documentos frente a terceros (consulta pública), no puede bajo ningún concepto mantener documentos confidenciales en relación con la otra parte en los procedimientos *inter partes*.

Debe salvaguardarse siempre el derecho de defensa de cada una de las partes en el procedimiento. Lo anterior significa que deben tener pleno acceso a todos los documentos presentados por la parte adversa.

De lo anterior resulta que todos los documentos presentados por una de las partes deberán ponerse en conocimiento de la otra parte en el procedimiento. La Oficina tiene la obligación de dar traslado a la otra parte de todos los documentos recibidos. Por tanto, si una de las partes solicita que determinados documentos sean tratados con carácter confidencial sin indicar si la confidencialidad se refiere a terceros, la Oficina presumirá que así es y los trasladará a la otra parte marcándolos como confidenciales en el archivo electrónico.

Si en el curso del procedimiento de oposición, la Oficina recibe documentos acompañados de una solicitud de que se mantengan confidenciales *inter partes*, deberá informarse al remitente de la imposibilidad de mantener documentos confidenciales frente a la parte adversa.

A tal fin, se le remitirá una carta explicándole claramente que puede elegir entre la divulgación de los documentos o la retirada de los mismos. Corresponde a la parte decidir cuál de estas opciones resulta más oportuna en su caso concreto.

En el supuesto de que la parte confirme la confidencialidad, los documentos no se comunicarán a la otra parte ni se tomarán en consideración. Habrá de introducirse la mención «confidencial» en el archivo electrónico.

Si la parte desea que los documentos sean tomados en consideración pero que no sean accesibles a terceros, éstos podrán transmitirse a la otra parte pero se introducirá la mención «confidencial» en el archivo electrónico.

Si no respondiera, los documentos no serán transmitidos a la otra parte ni serán tomados en consideración. Habrá de introducirse la mención «confidencial» en el archivo electrónico.

4.4.4 Referencias a documentos o elementos de prueba de otro procedimiento

Regla 79, letra a); y regla 91, del REMC Decisión n° EX-13-4 del Presidente de la Oficina
--

La Oficina puede recibir observaciones del oponente o del solicitante en las que se remite a documentos o pruebas presentados en otros procedimientos, por ejemplo a la prueba del uso ya presentada en otra oposición.

Tales peticiones son admitidas en cualquier fase del procedimiento cuando el oponente/solicitante identifica claramente los documentos a los que se remite. La parte debe indicar los siguientes datos: (1) el número de la oposición a la que se remite, (2) el título del documento al que se remite, (3) el número de páginas de este documento y (4) la fecha en que fue enviado a la Oficina, por ejemplo «la declaración jurada que fue enviada a la Oficina el dd/mm/aa en el procedimiento de oposición B xxx xxx, junto con los documentos 1 a 8, y compuesta de xx páginas».

Si los documentos a los que se remite el oponente o el solicitante consistieran originalmente en pruebas que no sean hojas sueltas, con arreglo a la regla 79 *bis* del REMC la parte interesada remitirá por correo una segunda copia para su traslado a la otra parte dentro del plazo inicial. Si no se presenta ninguna copia, estos elementos de prueba no se tomarán en consideración.

Además, cabe señalar que los documentos o pruebas a los que se ha hecho remisión deban traducirse a la lengua del procedimiento de oposición. La regla 19, apartado 4, la regla 22, apartado 6, y la regla 96, del REMC se aplicarán en consecuencia.

No se aceptará una remisión general a documentos o pruebas presentados en otro procedimiento. En ese caso, puede invitarse a la parte que se remite en general a otros documentos o pruebas a que, en el plazo que se señale, sea suficientemente

específica. Deberá comunicarse a la parte que la Oficina concede ese plazo únicamente para indicar de forma clara y precisa los documentos o pruebas a los que ha remitido y que en ningún caso se concederá una prórroga del plazo inicial. Además, deberá comunicarse también a la parte que si no especifica a qué documentos se remite dentro del plazo fijado, tales documentos no serán tomados en consideración.

Las partes deben tener en cuenta que la documentación presentada en otro procedimiento puede haber sido destruida cinco años después de su recepción, conforme a la regla 91 del REMC y la Decisión nº EX-13-4 del Presidente de la Oficina de 26 de noviembre de 2013 relativa a la conservación de los expedientes. En ese caso, la remisión a documentos o pruebas presentados en otro procedimiento de oposición carecerá de efecto.

4.5 Otros intercambios de alegaciones

Regla 20, apartados 2, 4, 6; regla 22, apartado 5; regla 96, apartado 2; y regla 98, apartado 2, del REMC

La Oficina invitará al solicitante a presentar observaciones en el plazo por ella establecido de conformidad con la regla 20, apartado 2, del REMC.

Cuando proceda, la Oficina podrá invitar a las partes a limitar sus alegaciones a cuestiones concretas. En tal caso permitirá que las partes planteen las demás cuestiones en una fase posterior del procedimiento. Por ejemplo, el solicitante puede pedir una prueba del uso del derecho anterior, que podrá ir acompañada o no de las alegaciones sobre los motivos en los que se basa la oposición. En ese caso, dichas alegaciones podrán presentarse junto con las alegaciones que se formulen en respuesta a la prueba del uso.

Una vez que el solicitante haya presentado sus observaciones de respuesta, se concederá al oponente un plazo final para presentar su réplica, si la Oficina lo considera necesario. A continuación, por regla general concluye la fase contradictoria del procedimiento y la oposición queda lista para su resolución.

Sin embargo, la Oficina podrá conceder la posibilidad de otro intercambio de alegaciones. Este es el caso, por ejemplo, cuando el asunto versa sobre cuestiones complejas o cuando el oponente plantea una nueva cuestión que es admitida en el procedimiento. En este caso, debe brindarse al solicitante la oportunidad de contestar. La Oficina puede decidir discrecionalmente si procede conceder al oponente un nuevo plazo para presentar alegaciones.

Por tanto, sólo podrá admitirse un nuevo intercambio si las alegaciones finales del oponente se limitan estrictamente a responder a las alegaciones del solicitante y se basan en pruebas que no persigan subsanar deficiencias como las relativas a la acreditación; es decir, si el solicitante plantea nuevas cuestiones, tales como la coexistencia de las marcas, la nulidad del derecho anterior o un acuerdo entre las partes. Si el oponente aporta pruebas para acreditar lo contrario, se podrá conceder al solicitante una segunda oportunidad de presentar observaciones adicionales. No obstante, no se trata de una concesión automática, puesto que depende de las circunstancias del caso.

4.5.1 Prueba adicional de la prueba del uso

La Oficina puede tener en cuenta la prueba adicional de la prueba del uso que se aporte una vez expirado el plazo correspondiente en determinadas circunstancias, en concreto cuando el oponente aporte una prueba pertinente dentro del plazo y la prueba adicional tenga tan sólo carácter complementario (sentencia de 18 de julio de 2013, C-621/11 P, «Fishbone», apartados 28 y 30). La prueba adicional se examinará caso por caso. Si es necesario, se concederá una segunda ronda de observaciones. Para más detalles, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 6, Prueba del uso.

4.6 Observaciones de terceros

Artículo 40 del RMC Comunicación n° 2/09 del Presidente de la Oficina
--

Los terceros pueden presentar observaciones precisando las razones por las que procede denegar el registro de la solicitud de marca comunitaria, en virtud de uno de los motivos absolutos previstos en el artículo 7 del RMC. Para más información, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos y Marcas comunitarias colectivas, así como Parte B, Examen, Sección 1, Procedimiento.

Cualquier persona puede presentar observaciones de terceros; incluso el oponente está facultado para ello. Sin embargo, deberá hacerlo de manera que no haya duda de que se trata de observaciones de tercero. Según lo dispuesto en la Comunicación del Presidente de la Oficina mencionada anteriormente, las observaciones deberán presentarse en escrito independiente. No obstante, en la práctica (véase la resolución de 30/11/2004, R 735/2000-2, «Serie A»), el requisito relativo al «escrito independiente» se considera satisfecho cuando las observaciones pueden separarse claramente de los motivos y alegaciones formulados en apoyo de la oposición, aun cuando figuren en el mismo documento. Siempre que el oponente manifieste expresamente que desea formular observaciones en virtud del artículo 40 del RMC, éstas serán admitidas a trámite, aunque no se presenten en un escrito independiente. Con todo, si el oponente aduce en su escrito que la marca comunitaria solicitada debería denegarse con arreglo al artículo 7 del RMC, sin hacer referencia alguna a lo dispuesto en el artículo 40 del RMC, ese escrito no tendrá la consideración de observaciones de terceros a efectos del artículo 40 del RMC.

Cuando un oponente formule observaciones de terceros, la Oficina valorará si las observaciones suscitan serias dudas acerca de la aptitud para el registro de la marca comunitaria solicitada, o si sólo se enviarán al solicitante a título informativo.

En el caso de que las observaciones susciten serias dudas, la Oficina suspenderá el procedimiento de oposición hasta que recaiga una resolución sobre las observaciones. Cuando las observaciones no susciten serias dudas (es decir, cuando sólo se han enviado al solicitante a título informativo), o no se refieran a los productos o servicios impugnados, el procedimiento de oposición no se suspenderá. Si el procedimiento de oposición ha de suspenderse, la suspensión surtirá efecto cuando la Oficina plantee una objeción con arreglo al artículo 7, y el procedimiento seguirá suspendido hasta que recaiga una decisión firme. En casos de que las observaciones de terceros se reciban en el plazo de oposición de tres meses, la Oficina tramitará la admisibilidad de

la oposición y, una vez que se haya notificado la resolución sobre la admisibilidad, se suspenderá el procedimiento de oposición.

En todas las oposiciones concluidas como consecuencia de observaciones de terceros, la tasa de oposición no se reembolsará nunca, ya que dicho reembolso no está previsto en el Reglamento (véase la regla 18, apartado 5, del REMC).

5 Conclusión del procedimiento

5.1 Conciliación

Regla 18, apartado 2, del REMC

Las partes pueden decidir libremente acerca de la medida que ponga fin al procedimiento de oposición. Del mismo modo que pueden decidir la retirada de la oposición, también pueden limitarse a pedir a la Oficina, sin aducir razones específicas, que concluya el procedimiento. Basta con comunicar a la Oficina el acuerdo escrito y firmado de las partes, el cual no tiene que exponer los motivos. Posteriormente, la Oficina realizará las diligencias necesarias para concluir el procedimiento sobre la base de este acuerdo.

Por lo que respecta a la devolución de las tasas y la decisión sobre las costas en caso de conciliación, véase el punto pertinente a continuación.

Artículo 42, apartado 4, del RMC

Si lo juzga útil, la Oficina invitará a las partes a una conciliación. Por consiguiente, la Oficina, al igual que las partes, puede iniciar un procedimiento de conciliación.

A tal fin, podrá realizar propuestas de conciliación. Dado que, en principio, la Oficina no puede (y no desea) sustituir a las partes, únicamente actuará en los casos muy excepcionales en los que una conciliación entre las partes parezca deseable y si existen buenas razones para considerar que el procedimiento puede concluir con un acuerdo.

Si las partes lo solicitan expresamente, la Oficina puede ofrecer también asistencia en sus negociaciones, en particular actuando como intermediario o prestándoles los recursos materiales que necesiten. Las partes correrán con los gastos generados. La conciliación puede ir precedida de una solicitud de suspensión.

5.2 Limitaciones y retiradas

Artículo 58, apartado 1; artículo 64, apartado 3; y artículo 85, del RMC
Regla 18, apartado 2; regla 3; regla 4; regla 95, letra a); y regla 96, apartado 1, del REMC

5.2.1 Limitaciones y retirada de solicitudes de marca comunitaria

Artículo 43 RMC

El solicitante podrá limitar los productos y servicios de su solicitud o retirar la totalidad de la solicitud en cualquier fase del procedimiento de oposición.

La retirada y la limitación deberán ser expresas e incondicionales. El silencio por parte del solicitante de una marca comunitaria durante el procedimiento nunca se considerará una retirada tácita.

No se aceptará una retirada o limitación condicional o ambigua, y se trasladará a la otra parte simplemente a efectos informativos, comunicándose a las partes que no se tomará en consideración.

La Oficina no admite las limitaciones condicionales. Por ejemplo, en sus observaciones a la oposición, el solicitante alega que los signos no son similares. Sin embargo, el solicitante añade que en caso de que el examinador los considere similares, limitará la lista de productos y servicios de la solicitud de marca comunitaria. En este caso, la limitación no es admisible y deberá comunicarse al solicitante que la limitación ha de ser expresa e incondicional.

Para más información sobre las limitaciones a una solicitud de marca comunitaria, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación, así como Parte B, Examen, Sección 1, Procedimiento, apartado 5.2.

Si no se admite la limitación, deberá informarse de ello al solicitante.

En el caso de que una limitación sea parcialmente admisible y parcialmente inadmisibles (por ejemplo, porque constituye una ampliación), la Oficina aceptará la limitación en la parte admisible. No obstante, antes de proceder a la limitación, deberá informar al solicitante acerca de la parte de la limitación que no puede admitirse concediéndole un plazo de dos meses para reaccionar. El oponente deberá enviar una copia de la limitación al solicitante. Si en el plazo de dos meses el solicitante presenta una versión corregida de la lista que resulta admisible, podrá cursarse la limitación teniendo en cuenta la fecha de presentación de la primera petición de limitación. Por otra parte, si el solicitante no reacciona, la limitación sólo se cursará en relación con la parte declarada admisible.

Si el oponente retira la oposición después de que se haya presentado una limitación inadmisibles, la retirada no se tendrá en cuenta si se refiere claramente a la limitación inadmisibles. Una vez que la limitación resulte admisible, el oponente será informado de la nueva lista de productos y servicios y se le concederá un nuevo plazo para confirmar la retirada de la oposición.

En el caso de que la limitación sea admisible, se remitirá al solicitante una confirmación.

Dependiendo de la fase del procedimiento, la limitación o retirada tiene consecuencias distintas, tal como se describe a continuación.

5.2.1.1 Retirada o limitación previa al examen de admisibilidad

La limitación afecta a la oposición/retirada en toda su extensión

En el caso de que la solicitud de marca comunitaria sea retirada o limitada a productos y servicios no impugnados antes de que se notifique la oposición, se dará por concluido el procedimiento de oposición y se reembolsará la tasa de oposición. En otras palabras, la tramitación de la retirada o limitación en estos casos goza de prioridad respecto del examen de admisibilidad.

No se dictará resolución sobre las costas.

La limitación no afecta / no parece afectar a la oposición en toda su extensión

En el caso de una limitación que contenga todavía productos y servicios impugnados, se procederá al examen de admisibilidad.

La limitación se notificará al oponente junto con la notificación de la admisibilidad o junto con la comunicación por la que se informa al oponente de que existe una irregularidad de admisibilidad absoluta o relativa.

Si se retira la oposición, se devolverá la tasa de oposición. Lo anterior se aplica incluso en el caso de que existan irregularidades insubsanables.

No se dictará resolución sobre las costas.

5.2.1.2 Limitación y retirada de una solicitud de marca comunitaria antes de que expire el periodo de reflexión

La limitación afecta a la oposición/retirada en toda su extensión

Si resulta completamente manifiesto que la limitación afecta a la oposición en toda su extensión o si se retira la solicitud de marca comunitaria, se informará de ello a las partes y se concluirá el procedimiento. Se reembolsará la tasa de oposición al oponente.

No se dictará resolución sobre las costas.

La limitación no afecta / no parece afectar a la oposición/retirada en toda su extensión

Si no resulta completamente manifiesto que la limitación afecta a la oposición en toda su extensión o si la limitación no afecta a la oposición en toda su extensión, se invitará al oponente a comunicar a la Oficina si desea mantener o retirar su oposición. Su respuesta será notificada a las partes. Si se retira la oposición, se devolverá la tasa de oposición al oponente.

No se dictará resolución sobre las costas.

El momento pertinente para valorar si el procedimiento de oposición se ha concluido durante el periodo de reflexión es la fecha en la que se presentó una solicitud de limitación ante la Oficina.

5.2.1.3 Limitación o retirada de una solicitud de marca comunitaria después de que expire el periodo de reflexión

La limitación afecta a la oposición/retirada en toda su extensión

En el caso de que resulte manifiesto que la limitación afecta a la oposición en toda su extensión, la Oficina concluirá el asunto y se informará de ello a las partes. Al mismo tiempo, la limitación se remitirá al oponente.

La Oficina dictará una resolución sobre las costas, salvo que las partes presenten un acuerdo sobre este particular. Para información sobre el reparto de costas, véase el apartado 5.5. de las presentes Directrices.

La limitación no afecta / no parece afectar a la oposición/retirada en toda su extensión

Si no resulta completamente manifiesto que la limitación afecta a la oposición en toda su extensión o si la limitación no afecta a la oposición en toda su extensión, se invitará al oponente a comunicar a la Oficina si desea mantener o retirar su oposición. Su respuesta será notificada a las partes. Si se retira la oposición, se dará por concluido el procedimiento de oposición.

La Oficina dictará una resolución sobre las costas, salvo que las partes presenten un acuerdo sobre este particular. Para información sobre el reparto de costas, véase el apartado 5.5 de las presentes Directrices.

5.2.1.4 Limitación y retirada de una solicitud de marca comunitaria tras la adopción de una resolución

De conformidad con la resolución de la Sala de Recurso Ampliada de 27/09/2006, R 331/2006-G, «Optima», la Oficina aceptará una retirada o limitación recibida durante el plazo de recurso después de que se haya dictado una resolución sobre la oposición, incluso si no se ha interpuesto recurso. No obstante, dicha retirada o limitación no afectará a la resolución, que seguirá siendo válida.

Ello significa que la Oficina tomará nota de la retirada y dará por concluido el asunto. Se remitirá a las partes una confirmación de la retirada (no obstante, en dicha comunicación no se incluirá una resolución sobre las costas). La parte de la resolución inicial relativa a las costas seguirá siendo válida y podrá ser ejecutada por la parte vencedora. La base de datos de la Oficina se actualizará en consecuencia para reflejar la retirada de la solicitud de marca comunitaria.

Para más información, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 1, Procedimiento, así como Parte E, Operaciones de registro, Sección 2, Transformación.

Cuando la resolución que haya denegado la solicitud de marca comunitaria en su totalidad haya adquirido firmeza, es decir, cuando haya transcurrido el plazo de dos meses fijado para la presentación de recursos, será demasiado tarde para retirar la solicitud de marca comunitaria, dado que no habrá nada que retirar.

Cuando la resolución haya desestimado la oposición, la solicitud podrá retirarse o limitarse en cualquier momento.

5.2.1.5 Lengua

Durante el procedimiento de oposición, podrá presentarse una limitación en la primera o en la segunda lengua de la solicitud de marca comunitaria (regla 95, letra a), del REMC).

Cuando la limitación se presente en la primera lengua de la solicitud de marca comunitaria, que no sea la lengua de procedimiento, y cuando la limitación no afecte a la oposición en toda su extensión, será notificada al oponente, requiriéndole para que comunique a la Oficina si mantiene o no la oposición. El oponente puede poner objeciones a la lengua utilizada para la limitación y solicitar una traducción de ésta a la lengua de procedimiento, en cuyo caso la Oficina realizará la traducción.

Si se presenta una limitación admisible en la primera y la segunda lengua, el examinador deberá reflejar esta limitación en las dos lenguas en la base de datos de la Oficina y confirmar en las dos lenguas la nueva lista de productos y servicios al solicitante.

5.2.2 Retirada de la oposición

El oponente puede retirar su oposición en cualquier momento en el curso del procedimiento.

La retirada de la oposición debe ser explícita e incondicional. No se aceptará una retirada o limitación condicional o ambigua, y se trasladará al solicitante simplemente a efectos informativos, comunicándose a las partes que no se tomará en consideración.

En caso de que retire la oposición con independencia de cualquier limitación de la solicitud de marca comunitaria, pueden producirse tres situaciones dependiendo del status en que se encuentre la oposición (cuando el oponente retire su oposición debido a una limitación de la solicitud de marca comunitaria, véase *supra*).

5.2.2.1 Retirada de la oposición antes de que expire el periodo de reflexión

En caso de que se retire la oposición antes de que expire el periodo de reflexión, se informará a las partes al respecto. En el caso de que el oponente retire la oposición durante el periodo de reflexión sin que concurra una limitación de la solicitud de marca comunitaria, la Oficina no reembolsará la tasa de oposición ni adoptará una resolución sobre las costas.

5.2.2.2 Retirada de la oposición una vez expirado el periodo de reflexión

En caso de que la oposición sea retirada una vez expirado el periodo de reflexión, se informará a las partes al respecto. La tasa de oposición no se reembolsará. La Oficina dictará una resolución sobre las costas, salvo que las partes presenten un acuerdo sobre este particular. Para información sobre el reparto de costas, véase el apartado 5.5 de las presentes Directrices.

5.2.2.3 Retirada de la oposición después de que se dicte una resolución

De conformidad con la resolución de la Sala de Recurso Ampliada de 27/09/2006, R 331/2006-G, «Optima», la Oficina aceptará una retirada de la oposición recibida durante el plazo de recurso después de que se haya dictado una resolución sobre la oposición, incluso si no se ha interpuesto recurso. No obstante, dicha retirada no afectará a la resolución, que seguirá siendo válida.

Ello significa que la Oficina tomará nota de la retirada y dará por concluido el asunto. Se remitirá a las partes una confirmación de la retirada (no obstante, en dicha comunicación no se incluirá una resolución sobre las costas). La parte de la resolución inicial relativa a las costas seguirá siendo válida y podrá ser ejecutada por la parte vencedora. La base de datos de la Oficina se actualizará en consecuencia para reflejar la retirada de la oposición y la solicitud se enviará para su registro.

Para más información, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 1, Procedimiento, así como Parte E, Operaciones de registro, Sección 2, Transformación.

5.2.2.4 Lengua

La retirada de la oposición debe presentarse en la lengua de procedimiento. Se aplica la regla 96, apartado 1, del REMC. Si la retirada se presenta en una lengua que no sea la de procedimiento, deberá acompañarse una traducción en el plazo de un mes desde la fecha de envío del documento original de acuerdo con la regla 96, apartado 1, del REMC. En otro caso se desestimarán la retirada.

5.2.3 Retirada de una retirada/limitación

Una parte sólo podrá retirar una retirada/limitación presentada previamente si la Oficina recibe la carta de retirada de la retirada/limitación anterior el mismo día en que recibió el primer escrito.

5.3 Resolución sobre el fondo

La resolución sobre el fondo se adoptará una vez que las partes hayan presentado todos los documentos requeridos. Ésta sólo debe referirse a aquellas cuestiones o derechos anteriores que sean pertinentes para el resultado.

Existen dos excepciones:

- Derecho anterior no acreditado
- Cese de la existencia del derecho anterior.

5.3.1 Derecho anterior no acreditado

Regla 20, apartado 1, del REMC

Si para ninguno de los derechos anteriores invocados se ha presentado debidamente prueba de su existencia y validez, se desestimará la oposición cuando el plazo concedido al oponente para completar su expediente haya finalizado.

No obstante, si sólo algunos derechos anteriores no se han acreditado pero se ha acreditado un derecho anterior, el procedimiento proseguirá normalmente y los derechos no acreditados no se tomarán en consideración en la resolución definitiva sobre el fondo.

5.3.2 Cese de la existencia del derecho anterior

Si, en el curso del procedimiento, dejara de existir el derecho anterior (por ejemplo, porque ha sido declarado nulo o porque no se ha renovado), la resolución definitiva no podrá basarse en dicho derecho. Una oposición solo puede ser estimada en base a un derecho anterior existente en el momento cuando se dicte la resolución. El motivo por el cual el derecho anterior deje de existir es irrelevante. Como la solicitud de MC y el derecho anterior que dejó de existir ya no pueden coexistir, la oposición no puede ser estimada en relación a dicho derecho anterior. Tal decisión sería contraria al derecho (véase la sentencia de 13/09/2006, T-191/04, «METRO/METRO», apartados 33 y 36).

La Oficina sólo puede tener conocimiento de una declaración de nulidad de un derecho anterior, que no sea una marca comunitaria, si una de las partes le informa de ello. Sin embargo, si una de las partes informa de ello a la Oficina, se oirá a la otra parte y, si procede, se desestimará la oposición.

Antes de que se dicte la resolución, la Oficina comprobará si entre tanto ha vencido el plazo de renovación del derecho anterior invocado. De ser así, la Oficina invitará al oponente a que acredite la renovación de la marca. Si el oponente no presentara esta prueba, deberá desestimarse la oposición.

5.4 Reembolso de la tasa

5.4.1 La oposición se considera no presentada

Artículo 41, apartado 3, del RMC
Artículo 9, apartado 1, del RTMC
Regla 17, apartado 1, del REMC

Cuando una oposición se considere no presentada porque el pago se ha realizado fuera de plazo o éste es insuficiente (véase el apartado 2.2.2 Fecha de pago, *supra*), la tasa de oposición, incluidos los recargos, deberá devolverse al oponente. Si se hubiere cobrado un recargo, también deberá reembolsarse.

5.4.1.1 Escrito de oposición y retirada de la oposición presentados el mismo día

Cuando la retirada se presente el mismo día que el escrito de oposición, la Oficina reembolsará la tasa de oposición.

5.4.1.2 Reembolso después de la republicación

En el caso de que, tras la republicación de la solicitud de marca comunitaria en la parte A.2. del Boletín, debido a un error imputable a la Oficina, una persona que presentó oposición contra la primera publicación desee retirar su oposición como consecuencia de la republicación, se dará por concluido el procedimiento. Habida cuenta de que la Oficina cometió un error en la primera publicación, deberá reembolsarse la tasa de oposición.

5.4.2 Reembolso en vista de la retirada/limitación de la solicitud de marca comunitaria

5.4.2.1 Solicitud de marca comunitaria retirada/limitada antes de que expire el periodo de reflexión

Regla 18, apartados 2, 4, 5, del REMC

En el caso de que el solicitante retire la solicitud de marca comunitaria o retire todos aquellos productos y servicios contra los que se dirige la oposición antes o durante el periodo de reflexión, se dará por concluido el procedimiento de oposición, no se dictará resolución sobre las costas y deberá reembolsarse la tasa de oposición.

5.4.2.2 Retirada de la oposición debido a la limitación de la solicitud de marca comunitaria durante el periodo de reflexión

Regla 18, apartados 3, 4, 5, del REMC

Si, durante el periodo de reflexión, el solicitante retira algunos de los productos y servicios contra los que se dirige la oposición, la Oficina invitará a la parte que presente oposición a declarar si mantiene su oposición (y, en caso afirmativo, contra cuáles de los productos y servicios restantes) o si, a raíz de la limitación, la retira.

Si se retira la oposición, se dará por concluido el procedimiento de oposición, no se dictará resolución sobre las costas y se reembolsará la tasa de oposición.

Si la retirada de la oposición se recibe en la Oficina antes de enviar al oponente copia de la notificación oficial de la limitación, la retirada se considerará una consecuencia de la limitación y se reembolsará la tasa de oposición.

No es necesario que la carta del oponente haga referencia expresa a la limitación, siempre que sea posterior a la limitación del solicitante.

La respuesta inicial del oponente a la notificación no es pertinente, siempre que la declaración de retirada tenga lugar posteriormente.

Ejemplos

- El oponente no contesta dentro del plazo que se le ha concedido, pero posteriormente retira la oposición dentro del periodo de reflexión (que se ha prorrogado).
- El oponente contesta en el sentido de que mantiene su oposición, pero a pesar de ello retira la oposición todavía dentro del periodo de reflexión.

5.4.3 Pluralidad de oposiciones y reembolso del 50 % de la tasa de oposición

Regla 21, apartado 4, del REMC

En determinados casos especiales relacionados con una pluralidad de oposiciones, es posible reembolsar el 50 % de la tasa de oposición a un oponente. Deben cumplirse dos condiciones:

- uno de los procedimientos de oposición concluyó con la denegación de la solicitud de marca comunitaria impugnada en otro procedimiento paralelo. Por ejemplo, en el caso de que se hayan presentado cuatro oposiciones, A, B, C y D (oponentes A, B, C, D), contra la solicitud de marca comunitaria X, y ésta se deniega debido a la oposición A;
- las otras oposiciones (B, C y D) habían sido suspendidas en una fase temprana del procedimiento (es decir, antes de que expirara el periodo de reflexión) porque un examen preliminar puso de manifiesto que, probablemente, la solicitud de marca comunitaria X sería denegada íntegramente debido a la oposición A.

En este caso, se reembolsará a los oponentes B, C y D el 50 % de la tasa de oposición.

5.4.4 Casos en los que no se reembolsa la tasa de oposición

5.4.4.1 Retirada de la oposición antes de que expire el periodo de reflexión NO motivada por una limitación

Regla 18, apartados 3, 4, 5, del REMC

Si el oponente retira la oposición antes de que expire el periodo de reflexión sin que concurra una limitación de la solicitud, la Oficina no procederá al reembolso de la tasa de oposición ni adoptará una resolución sobre las costas.

5.4.4.2 La retirada de la oposición por parte del oponente es anterior

Regla 18, apartados 3 y 5, del REMC

Cuando la oposición se retira antes de que el solicitante limite su solicitud, no se reembolsa la tasa. Por ejemplo, si el solicitante retira su solicitud debido (y en respuesta) a la retirada de la oposición, no se reembolsa la tasa de oposición, dado que se trata de la situación opuesta.

Lo mismo se aplica cuando el solicitante limita la solicitud debido a la retirada parcial de la oposición.

5.4.4.3 Acuerdo entre las partes antes del comienzo del procedimiento

Regla 18, apartados 2, 4, 5, del REMC

En relación con el reembolso de la tasa de oposición, la regla 18, apartado 5 del REMC, alude únicamente a esta posibilidad en caso de que se retire o se limite la solicitud de marca comunitaria. Por lo tanto, si el procedimiento concluye mediante un acuerdo en el que se menciona una retirada o limitación de la solicitud de marca comunitaria, se reembolsará la tasa de oposición. En los demás supuestos, no se reembolsará la tasa de oposición.

5.4.4.4 Conclusión del procedimiento por otros motivos

Artículo 7, artículo 40 y artículo 92, apartado 2, del RMC
Regla 17, regla 18 y regla 76, apartados 1 y 4, del REMC

En los casos en los que la solicitud sea denegada de conformidad con:

- el artículo 7 del RMC (denegación de una solicitud por motivos absolutos; por la Oficina de oficio o como consecuencia de observaciones de terceros);
- el artículo 92, apartado 2, del RMC (representación de solicitantes de países terceros);
- la regla 76, apartado 4, del REMC (poderes solicitados expresamente por una de las partes),

no se reembolsará la tasa de oposición puesto que estas situaciones no están contempladas en el REMC como motivo de reembolso de la tasa de oposición.

5.4.4.5 Respuesta a la renuncia a invocar derechos exclusivos

Artículo 37, apartado 2, del RMC

Si el solicitante presenta una renuncia a invocar derechos exclusivos sobre algún elemento de la solicitud de marca comunitaria impugnada por carecer éste de carácter distintivo (*disclaimer*) y el oponente retira seguidamente la oposición, no se reembolsará la tasa de oposición, dado que esta situación no se recoge en el REMC

como motivo de reembolso de la misma. La renuncia a invocar derechos exclusivos (*disclaimer*) no constituye una limitación de la lista de productos y servicios de la solicitud de marca comunitaria.

5.4.5 Reembolso erróneo de la tasa de oposición

En caso de que la tasa de oposición haya sido reembolsada erróneamente por un error técnico de la Oficina y el oponente posea una cuenta corriente, la Oficina procederá automáticamente a un nuevo cargo en esta cuenta.

Para más información, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 3, Tasas, costas y gastos.

5.5 Resolución sobre el reparto de costas

5.5.1 Casos en los que procede adoptar una resolución sobre las costas

Artículo 85 del RMC Regla 18, apartado 4, del REMC

Se adoptará una resolución sobre las costas en todos los procedimientos de oposición que hayan sobrepasado el periodo de reflexión, es decir, cuando haya comenzado la fase contradictoria y haya llegado a su fin. No se dictará una resolución sobre las costas en aquellas oposiciones que hayan concluido antes del periodo de reflexión o en el curso del mismo.

Cuando se dicte una resolución sobre el fondo, la decisión sobre el reparto de costas se adoptará al final de la resolución. En todos los demás casos, la División de Oposición concluirá el asunto y se adoptará una decisión sobre las costas junto con las comunicaciones de conclusión, a menos que las partes hayan informado a la Oficina de un acuerdo sobre las costas.

5.5.2 Casos en los que no procede adoptar una resolución sobre las costas

5.5.2.1 Acuerdo sobre las costas

Artículo 85, apartado 5, del RMC

En el caso de que las partes hayan resuelto el procedimiento de oposición mediante un acuerdo que incluye las costas, la Oficina no dictará una resolución sobre las costas. Lo anterior se aplica asimismo en el caso de que la Oficina reciba información firmada por ambas partes en la que declaran que han llegado a un acuerdo sobre las costas. Dicha información también puede enviarse a la Oficina en dos cartas separadas. Esta información debe ser recibida antes de que la Oficina haya confirmado la conclusión del procedimiento.

Cuando las partes resuelvan la oposición de mutuo acuerdo, podrán no incluir la cuestión de las costas. En caso de que no se indique si las partes han alcanzado un acuerdo sobre las costas, la Oficina adoptará una decisión sobre las costas con

carácter inmediato, junto con la confirmación de la retirada/limitación. Si las partes comunican a la Oficina que han alcanzado un acuerdo sobre las costas después de la retirada/limitación, la Oficina no revisará la decisión ya dictada sobre las costas. Queda a la discreción de las partes atenerse al acuerdo y no ejecutar la decisión de la Oficina sobre las costas.

5.5.2.2 Información procedente de la «parte potencialmente ganadora»

En el caso de que la parte que tenga derecho a las costas de acuerdo con las disposiciones generales recogidas en el apartado 5.5.3 *infra* informe a la Oficina de que acepta que cada parte soporte sus propias costas, no será necesario adoptar una resolución sobre las costas. La Oficina se abstendrá de dictar una resolución sobre las costas siempre que la «parte potencialmente ganadora» informe a la Oficina de que está de acuerdo en compartir las costas aun cuando la «parte perdedora» no confirme su acuerdo. Por consiguiente, las últimas cartas de ambas partes habrán de examinarse atentamente antes de dictar una resolución.

No obstante, si la parte perdedora envía dicha petición a la Oficina, simplemente se transmitirá a la otra parte, pero la resolución sobre las costas se dictará de oficio según las normas usuales.

5.5.3 Casos estándar de resoluciones sobre costas

Artículo 85, apartados 1, 2, 3, del RMC Regla 94 del REMC
--

La regla general es que la parte que ponga fin al procedimiento mediante la retirada (total o parcial) de la solicitud de marca comunitaria o la retirada de la oposición sufragará las tasas abonadas por la otra parte y todos los gastos esenciales al procedimiento en que haya incurrido.

Si ambas partes pierden parcialmente, se acordará un «reparto diferente» de las costas. Como regla general, es equitativo que cada parte soporte sus propias costas.

Si una de las partes da por concluido el procedimiento, se presume que se da por vencida. El resultado hipotético del asunto, en el caso de que hubiese sido necesario adoptar una resolución sobre el fondo, es absolutamente irrelevante.

En los casos estándar, el resultado es el siguiente.

- El solicitante retira o limita su solicitud a los productos y servicios no impugnados en la oposición (retirada parcial). En tales casos, el solicitante ha de pagar las costas.
- El oponente retira la oposición sin que se lleve a cabo ninguna limitación de la solicitud de marca comunitaria respecto de los productos y servicios impugnados tras el periodo de reflexión. El oponente ha de pagar las costas.
- Limitación de la solicitud seguida por una retirada de la oposición (véase la sentencia de 28/04/2004, T-124/02, «VITATASTE», apartado 56). En principio, cada parte carga con sus propias costas.

No obstante, un reparto diferente podrá estar justificado por motivos de equidad (por ejemplo, si la solicitud sólo se ha limitado en una medida muy pequeña).

La Oficina no tomará en consideración las alegaciones de las partes relativas a quién debe pagar.

5.5.4 Casos en los que procede declarar un asunto sobreseído

5.5.4.1 Pluralidad de oposiciones

Denegación total de la solicitud de marca comunitaria

En el caso de que se presente una pluralidad de oposiciones contra la misma solicitud de marca comunitaria y éstas no hayan sido suspendidas por la Oficina de conformidad con la regla 21, apartado 2, del REMC, y una de ellas determine la denegación de la solicitud, la Oficina no llevará a cabo ninguna actuación en las otras oposiciones hasta que haya vencido el plazo de recurso.

Si el plazo de recurso vence sin que se haya interpuesto un recurso, la Oficina dará por concluidos los otros procedimientos de oposición y los declarará sobreseídos.

En este caso, la División de Oposición fijará libremente las costas (artículo 85, apartado 4, del RMC). La Oficina no está en condiciones de determinar quién es «la parte ganadora o la parte perdedora» y, si el solicitante pierde el procedimiento por una resolución sobre el fondo, no tendrá que cargar con las costas de otros oponentes. Por lo tanto, aplicando el principio de equidad, se condenará a cada parte a que cargue con sus propias costas.

Denegación parcial de la solicitud de marca comunitaria

En el caso de que se presente una pluralidad de oposiciones parcialmente dirigidas contra los mismos productos y servicios de la marca comunitaria impugnada, la resolución sobre la oposición que se dicte en primer lugar puede afectar a las otras oposiciones.

Ejemplo

La oposición A se dirige contra la clase 1 y la oposición B contra las clases 1 y 2 de la solicitud de marca comunitaria impugnada. En la oposición A se adopta una resolución por la que se deniega la solicitud impugnada para la Clase 1. Cuando la resolución se notifica a las partes de la oposición A, la oposición B se suspenderá hasta que la resolución sobre la oposición A sea firme y vinculante. Una vez que la resolución sea firme, se invitará al oponente de la oposición B a comunicar a la Oficina si desea mantener o retirar su oposición a la luz de la modificación de la lista de productos. Si el oponente retira la oposición, el asunto se dará por concluido.

En esta situación, si el asunto se da por concluido después del inicio de la fase contradictoria del procedimiento, la Oficina adoptará una decisión sobre las costas con arreglo al artículo 85, apartado 2, del RMC. El oponente ha retirado su oposición después de la desestimación parcial de la marca impugnada. En esta medida, el oponente ha vencido en sus pretensiones. Sin embargo, la desestimación parcial ha

sido más limitada que el alcance de la oposición. En esta medida, el solicitante/titular también ha vencido en sus pretensiones. Por consiguiente, es equitativo que cada parte cargue con sus propias costas.

Si el oponente mantiene su oposición después de la desestimación parcial, el procedimiento continuará y en la resolución definitiva sobre el fondo se adoptará una decisión acerca de las costas con arreglo a las normas habituales.

5.5.4.2 Denegación de una solicitud por motivos absolutos o formalidades

Una solicitud de marca comunitaria puede denegarse durante el procedimiento de oposición por motivos de denegación absolutos (bien sobre la base de observaciones de terceros, de conformidad con el artículo 40 del RMC, o incluso de oficio, en caso de reabrirse el asunto) o de formalidades (por ejemplo, en caso de que un solicitante procedente de un país que no es miembro de la UE ya no esté representado en virtud del artículo 92, apartado 2, del RMC).

Una vez que la denegación sea definitiva, el procedimiento de oposición se dará por concluido mediante el envío de una notificación.

En estos casos, la práctica en relación con las costas es la siguiente:

- Si la denegación llega a ser definitiva después de que expire el periodo de reflexión, se adoptará una resolución sobre las costas con arreglo al artículo 85, apartado 4 del RMC. Este artículo establece que, en los asuntos que se declaren sobreesidos, las costas se repartirán a discreción de la Oficina. Entonces, cada parte cargará con sus propias costas.
- Si se da la misma situación antes de que se inicie la fase contradictoria, no se dictará resolución sobre las costas.

5.5.4.3 Casos de acumulación de asuntos

Regla 21 del REMC

Para más información sobre la acumulación de asuntos, véase más adelante el punto 6.4.3, Acumulación de procedimientos.

En aquellos casos en los que la oposición conjunta sea estimada íntegramente, el solicitante deberá pagar las tasas de oposición abonadas por cada oponente, pero los gastos de representación los pagará sólo una vez. Si vence el solicitante, se le concederá sólo una vez el reembolso de sus gastos de representación, pero todos los oponentes serán responsables del pago de los mismos. En este caso, podría resultar equitativo un reparto diferente de las costas. En los casos de estimación parcial o si resulta equitativo por otros motivos, cada parte deberá cargar con sus propias costas.

5.5.4.4 Significado de «cargar con las propias costas»

El concepto de costas abarca la tasa de oposición y las costas inherentes al procedimiento, tal como se recoge en el artículo 85, apartado 1, del RMC y en la regla 94, apartados 6 y 7, del REMC. En la mayoría de los casos, las costas comprenden la retribución de un agente dentro de los límites de las escalas establecidas por el Reglamento.

«Cada una de las partes cargará con sus propias costas» significa que ninguna de las partes reclamará el pago de éstas a la otra parte.

5.6 Fijación de las costas

Artículo 85, apartado 6, del RMC
Regla 94 del REMC

Cuando las costas se refieran sólo a los gastos de representación y a la tasa de oposición, la resolución por la que se fija la cuantía de las costas se incluirá en la resolución relativa al reparto de costas (es decir, como regla general, en la resolución sobre el fondo).

Lo anterior significa que en la gran mayoría de los casos no será necesario fijar la cuantía de las costas por separado.

Las únicas excepciones son las siguientes:

- cuando haya tenido lugar un procedimiento oral;
-
- cuando, por descuido, la fijación de las costas se haya omitido («olvidado») en la resolución principal.

5.6.1 Cantidades que deben reembolsarse/fijarse

El importe reembolsable se fija siempre en euros, con independencia de la moneda en la que la parte en cuestión tuviere que pagar a su representante.

Regla 94, apartado 6, del REMC

Si el oponente es la parte ganadora, se le reembolsará la tasa de oposición, que asciende a 350 EUR.

Regla 94, apartado 3, del REMC

Por lo que respecta a los gastos de representación, el importe se limita a 300 EUR. Esto se aplica tanto para el oponente como para el solicitante, a condición de que esté

representado en el procedimiento de oposición por un representante profesional de conformidad con el artículo 93, apartado 1, del RMC, independientemente de que hayan incurrido ambos o no en dichos gastos.

Si la parte ganadora estuvo representada en alguna fase del procedimiento por un representante profesional, pero no está ya representada en el momento de adoptarse la decisión sobre las costas, también tendrá derecho a que se le concedan las costas con independencia del momento en el que cesó la representación profesional en el procedimiento.

No se reembolsarán y no se fijarán los gastos de representación de los empleados, aun cuando pertenezcan a otra empresa con vínculos económicos. Dichos gastos no se abordarán en la resolución sobre las costas.

Para más información sobre la representación, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representación profesional.

En los casos de acumulación de asuntos en virtud de la regla 21, apartado 1, del REMC, cuando los oponentes sean las partes ganadoras, la Oficina fijará las dos tasas de oposición (o la totalidad de esas tasas), una para cada oponente, pero sólo fijará una tasa de representación, en cuyo caso las costas que el solicitante pagará a los oponentes serán de 1 000 EUR.

Por lo que respecta a las costas del procedimiento de oposición, deberá adoptarse una única resolución sobre el reparto y la fijación de las costas para el procedimiento de oposición en su totalidad.

Cuando sea anulada una resolución por la Sala de Recurso y remitida a la División de Oposición, esta última habrá de decidir de nuevo sobre el asunto y fijará las costas del modo habitual.

Si esta resolución es recurrida (y no se devuelve por segunda vez), la Sala adoptará una decisión sobre las costas y las fijará del modo habitual.

5.6.2 Procedimiento aplicable cuando la fijación de costas se incluye en la resolución principal

Regla 94, apartado 3, del REMC

Cuando la resolución por la que se fija la cuantía de las costas forma parte de la resolución sobre el reparto de costas, no es necesario presentar factura ni prueba alguna. La Oficina tiene conocimiento de que la tasa de oposición se pagó y, si existe un representante, se deben abonar los 300 EUR, con independencia de cualesquiera pruebas. Se supone que las costas de representación han sido al menos de 300 EUR.

Por tanto, no es necesario intercambiar correspondencia con las partes sobre la cuantía que debe fijarse, dado que ésta se fijará mediante un procedimiento automático.

5.6.3 Procedimiento aplicable cuando es necesario fijar la cuantía de las costas por separado

Los siguientes requisitos de procedimiento se aplican en aquellos casos infrecuentes en los que la cuantía de las costas debe fijarse por separado (incluso si se hubiera omitido de manera involuntaria, también en ese caso la parte en cuestión debe cumplir los requisitos aplicables):

- admisibilidad;
- prueba.

5.6.3.1 Admisibilidad

Artículo 85, apartado 6, del RMC

La petición de fijación de costas sólo será admisible una vez que la decisión en relación con la cual se solicita la fijación de las costas sea definitiva y en el plazo de dos meses a partir de esa fecha.

5.6.3.2 Prueba

Regla 94, apartado 3, del REMC

Para obtener el pago de la tasa de oposición no es necesario presentar pruebas.

Para obtener el pago de los gastos de representación según la tarifa normal, bastará con que el representante asegure que ha incurrido en dichos gastos. A fortiori, si se presenta una factura, bastará con que en la misma figure al menos el importe reembolsable, y no importa que vaya o no dirigida a la parte en el procedimiento, dado que presentar una factura equivale a una garantía.

Para todos los demás gastos (que se aplicarán en casos extremadamente raros), es necesario presentar una factura y los correspondientes justificantes, si bien basta con que en los mismos se muestre de forma plausible (sin que sea necesaria una prueba en toda la regla) que los gastos han sido soportados.

5.6.4 Revisión de la fijación de costas

Artículo 85, apartado 6, del RMC
Regla 94, apartado 4, del REMC

Cuando una de las partes manifieste su desacuerdo con la cuantía fijada, podrá pedir la modificación de la resolución. La petición deberá indicar las razones en las que se base y presentarse en el plazo de un mes a partir de la notificación de la fijación de las costas. La petición sólo se considerará presentada cuando se haya pagado la tasa de revisión, cuyo importe asciende a 100 EUR.

No se reembolsarán costas en el procedimiento de revisión (véase la resolución de 16/12/2004, R 0503/2001-4, «BIOLACT/BIO»).

6 Aspectos procesales

6.1 Corrección de errores

Artículo 43, apartado 2, del RMC

6.1.1 Corrección de errores en el escrito de oposición

No hay en los reglamentos disposiciones especiales que se refieran a la corrección de errores en el escrito de oposición. Aplicando por analogía el artículo 44, apartado 2 del RMC, que se refiere a la solicitud de marca comunitaria, pueden corregirse los errores manifiestos en el escrito de oposición.

La Oficina define el «error manifiesto», en relación con el artículo 44, apartado 2, del RMC y la regla 53 del REMC, tal como se recoge en el nº B.16 de las Declaraciones conjuntas del Consejo y la Comisión recogidas en el acta de la sesión del Consejo en la que se adoptó el RMC: «[...] las palabras “error manifiesto” deben entenderse referidas a un error cuya corrección es manifiesta, en el sentido de que no se ha tenido intención de decir nada más que lo que se indica en la corrección».

Por ejemplo, el hecho de que en el apartado donde deberían figurar los datos del representante aparezcan los datos del oponente, puede considerarse un error manifiesto.

6.1.2 Corrección de errores y faltas en las publicaciones

Regla 14 del REMC

Cuando en la publicación de la solicitud se deslice algún error o falta imputable a la Oficina, ésta lo corregirá de oficio o a petición del solicitante.

Se publicarán las correcciones efectuadas en virtud de esta regla. Si la corrección se refiere a errores que no afectan a la oposición, se publicará cuando se registre la marca comunitaria. Cuando la corrección dé lugar a una ampliación de la lista de productos o servicios o se refiera a la representación de la marca, se iniciará un nuevo plazo de oposición, pero sólo en relación con las partes corregidas.

En el caso de que se presenten oposiciones después de la «primera» publicación de la solicitud de marca comunitaria, deberá informarse a los oponentes de la republicación. Las personas que presentaron oposición contra la primera publicación no tendrán que presentar una nueva oposición. Deberá suspenderse el procedimiento hasta que expire el plazo de oposición consecutivo a la «segunda» publicación.

Si una persona que presentó oposición contra la primera publicación desea retirar su oposición como consecuencia de la republicación, se dará por concluido el procedimiento y se reembolsará la tasa de oposición (véase el punto 5.4.1.2 *supra*)

6.2 Plazos

Regla 71, apartado 1; regla 79; regla 80, apartado 3; regla 82, apartado 3; y regla 96, apartado 1, del REMC

Los plazos son esenciales para una tramitación ordenada y razonablemente rápida de los procedimientos. Constituyen un tema de orden público y su cumplimiento riguroso es necesario para garantizar la claridad y la seguridad jurídica.

Para información general sobre los plazos y la continuación del procedimiento, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 1, Medios de comunicación, Plazos.

6.2.1 Prórroga de plazos en el procedimiento de oposición

6.2.1.1 Plazos prorrogables e improrrogables

Regla 71, apartado 1, del REMC

No podrá prorrogarse un plazo si su duración está establecida en el Reglamento. Los plazos improrrogables son:

Artículo 41, apartado 1, del RMC

- El plazo de tres meses para presentar oposición;

Artículo 41, apartado 3, del RMC

- El plazo de tres meses para pagar la tasa de oposición;

Artículo 8, apartado 3, letra b), del RTMC

- El plazo de un mes para pagar el recargo, cuando el pago se efectúa con retraso y no se ha presentado ninguna prueba que justifique que los trámites de pago se iniciaron al menos 10 días antes de que expirara el plazo fijado para el mismo;

Regla 17, apartado 4, del REMC

- El plazo de dos meses para subsanar irregularidades con arreglo a la regla 17, apartado 4, del REMC.

Regla 71, apartado 1, del REMC

Los plazos prorrogables tendrán la duración que especifique la Oficina. Por ejemplo, el plazo para presentar observaciones al escrito de oposición es un plazo prorrogable.

6.2.1.2 Solicitud presentada dentro del plazo

Nota: la prórroga del periodo de reflexión se rige por un procedimiento especial. Para más información, véase *supra* el punto 3.2, Prórroga del periodo de reflexión.

Para que se conceda una prórroga, la solicitud debe cumplir las siguientes condiciones:

- El plazo debe ser prorrogable;
- La prórroga ha de ser solicitada por la parte interesada o por ambas partes conjuntamente;
- La solicitud debe estar firmada;
- El plazo original no debe haber expirado todavía;
- El régimen lingüístico deberá respetarse, es decir, si la solicitud no se presenta en la lengua de procedimiento, deberá aportarse una traducción en el plazo de un mes a partir de la presentación, de lo contrario no se tendrá en cuenta la solicitud.

Sólo podrá concederse la prórroga de un plazo si la solicitud correspondiente se presenta y se recibe antes del vencimiento de ese plazo (véase el auto de 30/01/2014, C-324/13 P, «Patricia Rocha»). En caso de que la Oficina reciba una solicitud de prórroga una vez vencido el plazo, ésta será denegada.

Toda primera solicitud de una prórroga recibida dentro de plazo se concederá siempre por un periodo de dos meses (o menos, si así se solicita), con independencia de la explicación ofrecida por la parte que la solicita. Sin embargo, cualquier solicitud posterior del mismo plazo será denegada a menos que la parte solicitante explique y justifique debidamente las circunstancias excepcionales que le han impedido atenerse al plazo inicial y a la primera prórroga, así como los motivos por los que resulta necesaria una nueva prórroga. Las explicaciones generales o vagas no justificarán una segunda prórroga. La solicitud se acompañará siempre por pruebas y/o documentación justificativa.

Por otra parte, las circunstancias que están bajo el control de la parte interesada no constituyen «circunstancias excepcionales». Por ejemplo, las negociaciones de última hora con la otra parte no son «circunstancias excepcionales». Están bajo el control de las partes.

La solicitud deberá ser presentada por la parte interesada en el plazo. Por ejemplo, si el solicitante ha de presentar observaciones en contestación al escrito de oposición, sólo podrá pedir la prórroga el solicitante.

Para más información sobre prórroga de plazos, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 1, Medios de comunicación, Plazos, punto 3.1.3, Prórroga de plazos.

6.2.1.3 Prórroga de un plazo por iniciativa de la Oficina

La Oficina puede prorrogar un plazo por iniciativa propia cuando razones especiales lo exijan. Por ejemplo, la Oficina recibe una solicitud de prórroga de un plazo, sin justificación alguna, 20 días antes de que finalice el plazo para presentar observaciones, pero que es tramitada una vez expirado el plazo. Habida cuenta de que la denegación de la solicitud de prórroga tras el vencimiento del plazo lesionará de forma desproporcionada los intereses de la parte que la presentó, la Oficina concederá una prórroga del plazo correspondiente al número de días que dejó transcurrir cuando la parte presentó su solicitud, en este caso 20 días. Esta práctica se basa en las reglas de buena administración.

Cuando se haya presentado y se haya recibido antes del vencimiento de un plazo prorrogable una solicitud de prórroga de dicho plazo (véase el auto de 30/01/2014, C-324/13 P, «Patricia Rocha»), se concederá a la parte interesada al menos un día, incluso si la solicitud de prórroga se hubiera recibido en el último día de este plazo.

6.2.1.4 Firma

En el caso de que una de las solicitudes no esté firmada, habrá que comprobar si con posterioridad, pero siempre dentro del plazo, se ha recibido una segunda solicitud firmada. Esto sucede porque las partes se olvidan en ocasiones de firmar, pero se percatan de su error después de enviar la solicitud, por lo que la firman y envían de nuevo.

Una solicitud conjunta ha de estar firmada por ambas partes y debe recibirse dentro del plazo cuya prórroga se solicita. Una solicitud firmada por uno de los representantes que asegura a la Oficina que la otra parte está de acuerdo con la prórroga no puede admitirse.

6.3 Suspensión

Regla 20, apartado 7; y regla 21, apartado 2, del REMC
--

La Oficina puede suspender el procedimiento de oposición de oficio, a petición de ambas partes o de una de ellas.

Según la regla 20, apartado 7, del REMC, la Oficina «podrá» suspender el procedimiento de oposición. Por lo tanto, la resolución de suspensión se toma siempre discrecionalmente por la Oficina.

6.3.1 Suspensión solicitada por ambas partes

Si ambas partes solicitan la suspensión una vez expirado el período de reflexión, no tienen que indicar ningún motivo concreto y se concede la suspensión en todos los casos. En estos supuestos, independientemente del plazo solicitado por las partes, la primera suspensión se concederá por un año, aunque se les da a las partes la posibilidad de poner fin voluntariamente a ella. El procedimiento para poner fin a la suspensión es el mismo que para prórroga del periodo de reflexión: si una de las partes decide poner fin a la suspensión, ésta terminará 14 días después de informar a las partes al respecto. El procedimiento se reanudará el día siguiente y la parte para la

que estaba corriendo el plazo en el momento de la suspensión tendrá dos meses para presentar observaciones. No es posible poner fin al procedimiento de suspensión durante el último mes del plazo y cualquier solicitud al respecto será desestimada.

No se atenderán las solicitudes conjuntas de suspensión basadas en el mantenimiento de negociaciones en curso que se presenten dentro del período de reflexión, ya que la finalidad de este último es precisamente la de fijar un marco temporal para la negociación antes del comienzo de la fase contradictoria.

En principio, las partes pueden solicitar conjuntamente prórrogas de la suspensión para mantener negociaciones. Estas solicitudes se conceden automáticamente por plazos adicionales de un año. No obstante, transcurridos tres años de suspensión, las partes han de dar una explicación de por qué no han concluido todavía las negociaciones. Para evitar posibles abusos, la Oficina puede proceder discrecionalmente y decidir que no concede más suspensiones del procedimiento.

En principio, las solicitudes presentadas solamente por una de las partes se desestimarán. Es frecuente la negociación de las partes durante el procedimiento de oposición. Sin embargo, es posible que una de las partes solo quiera negociar siempre que las negociaciones no impliquen la demora del procedimiento. Las negociaciones, por tanto, no confieren a ninguna de las partes el derecho a ignorar un plazo pendiente, a obtener una prórroga del mismo o a conseguir una suspensión del procedimiento. Por eso se desestiman tales solicitudes.

6.3.2 Suspensiones por la Oficina de oficio o a instancia de una de las partes

La Oficina puede suspender el procedimiento de oposición de oficio o a instancia de una de las partes en una serie de circunstancias.

El REMC prevé dos supuestos específicos en los que puede suspenderse el procedimiento:

- La oposición se basa en una solicitud de registro de marca.
- La oposición se basa en una solicitud de registro de una indicación geográfica o denominación de origen.

Además, según el REMC, la oposición puede suspenderse cuando proceda habida cuenta de las circunstancias, por ejemplo en las situaciones siguientes:

- El derecho anterior está en peligro (en virtud de oposición o anulación).
- Hay observaciones de terceros que plantean serias dudas sobre la registrabilidad de la solicitud de marca (véase la página 51).
- Hay errores en la publicación de la solicitud impugnada que exigen una republicación de la marca.
- Está en curso una cesión de marcas comunitarias anteriores/solicitudes de marcas comunitarias anteriores o de solicitudes de marcas comunitarias impugnadas.
- Retirada del representante.

Se debe señalar que en ninguno de los casos mencionados existe obligación de suspender el procedimiento. La decisión será adoptada discrecionalmente por la Oficina.

6.3.2.1 Explicación del principio básico, momento de la suspensión

Regla 20, apartado 7, del REMC

En principio, las oposiciones basadas en solicitudes de registro o en derechos anteriores que están en peligro no se suspenden **de oficio**, al menos no al inicio del procedimiento. Se presume que en la mayor parte de los casos las solicitudes devienen registros y que las acciones de oposición o anulación de derechos anteriores se resolverán durante el procedimiento.

En estos casos, la oposición continuará hasta que esté lista para su resolución. Habrá que considerar entonces si el derecho anterior puede influir, a primera vista, en el resultado de la oposición. Si se estima que la oposición va a tener éxito o va a ser desestimada en cualquier caso, independientemente de la suerte que corra el derecho anterior, el procedimiento no debe suspenderse. En cambio, si este derecho ha de ser tenido en cuenta necesariamente en la resolución de oposición, habrá que suspender el procedimiento. Antes de concluir el procedimiento, deberá comprobarse la situación de la marca anterior o, tratándose de una solicitud nacional o de una marca nacional anterior en peligro, deberá solicitarse al oponente que aporte información sobre la situación de la solicitud o del registro. No obstante, la Oficina podrá suspender el procedimiento si así **lo solicita solamente una de las partes** y el derecho anterior es una solicitud o está en peligro. Si el derecho anterior es un derecho nacional, las partes deberán aportar pruebas de que la solicitud presenta problemas. En este caso, el resultado del procedimiento sobre la marca anterior puede repercutir en la oposición. Por tanto, deberá tomarse en consideración para decidir sobre la suspensión el resultado probable de la suspensión. Es lo que sucede, en particular, cuando no puede adoptarse la resolución final sobre la oposición sin tener en cuenta la solicitud o el registro anteriores. En tal situación, las circunstancias del caso no permiten a la Oficina decir que, en cualquier caso, se desestimaré la oposición (por ejemplo, por no haber riesgo de confusión) o, por el contrario, que será aceptada (por haber otros derechos anteriores que sean suficientes para desestimar la marca impugnada para todos los productos y servicios impugnados).

Cuando una oposición se base en una solicitud de registro, puede ser procedente suspender el procedimiento de oposición, con arreglo a lo dispuesto en la regla 20, apartado 7, del REMC, hasta que se registre la marca anterior del oponente. No obstante, si hay que desestimar una oposición, por razones de forma o de fondo, la suspensión carecería de sentido y tan sólo prolongaría innecesariamente el procedimiento.

En el caso de que no haya otros derechos anteriores que deban tenerse en cuenta (porque no existen o porque no se han acreditado) o cuando la solicitud o el registro deba, no obstante, tomarse en consideración (porque los otros derechos anteriores no parecen determinar el éxito de la oposición), deberá valorarse si la oposición va a prosperar sobre la base de la solicitud, a fin de decidir sobre la suspensión. Sólo se suspenderá el procedimiento si se concluye que la solicitud anterior, si llega a registrarse, determinará la denegación total o parcial de la solicitud de marca comunitaria impugnada

6.3.2.2 Solicitudes o registros de marca comunitaria anteriores

La oposición se basa en una solicitud, pero el procedimiento no se suspende debido a la existencia de otro derecho anterior (una marca registrada) en virtud del cual puede denegarse la solicitud impugnada. Si el oponente no acredita este otro derecho anterior, la solicitud anterior se torna crucial para la resolución. Cuando, según el expediente, solamente la solicitud anterior presente problemas, la oposición deberá suspenderse.

6.3.2.3 Marcas (solicitudes o registros/derechos) nacionales/internacionales anteriores

La cuestión de la suspensión habrá de ser planteada por las partes (por regla general, por el solicitante). En tal caso, la parte ha de presentar pruebas de que la marca anterior (solicitud o registro/derecho) presenta problemas. Las pruebas deben ser oficiales, han de identificar claramente el procedimiento que determina la suspensión y deben indicar el remedio buscado. En particular, deben dejar tan claras como sea posible las consecuencias para el derecho anterior en el que se basa la oposición. En caso necesario, puede solicitarse a la parte que presente una traducción de las pruebas,

Una vez formulada esta petición, la Oficina considerará si, a la vista de las circunstancias, conviene suspender el procedimiento.

Si nadie plantea la cuestión, se aplicará el principio general y la Oficina sólo habrá de decidir sobre la suspensión si el procedimiento llega al final de la fase contradictoria y no se recibe información de que la solicitud se ha convertido en registro o de que ha concluido el procedimiento nacional contra la marca anterior. En este caso, se requerirá al oponente para que informe a la Oficina sobre la situación en la que se encuentra su solicitud o registro anterior.

6.3.2.4 Ejemplos

He aquí algunos ejemplos en los cuales, según la práctica general antes indicada, la situación no parece requerir una suspensión del procedimiento pero, no obstante, puede acordarse la suspensión si la Oficina lo considera oportuno.

- La oposición se basa en una marca francesa y en una solicitud de marca comunitaria, ninguna de las cuales presenta problemas. Ambas se refieren al mismo signo y a los mismos productos, cuya similitud puede inducir a confusión con la solicitud de marca impugnada. Por consiguiente, la oposición puede tramitarse basándose únicamente en la marca francesa. Si el riesgo de confusión sólo puede darse en Estados miembros distintos de Francia, la decisión será más sólida si se basa en la solicitud de marca comunitaria y por tanto procede suspender el procedimiento a la espera del resultado de la solicitud de marca comunitaria.
- La solicitud anterior no tiene mucha influencia en el resultado, pero el solicitante pide la suspensión. Si el derecho anterior es una solicitud de marca comunitaria y la Oficina comprueba que presenta problemas o, en el caso de una solicitud

nacional, si el solicitante aporta pruebas de que la solicitud del oponente presenta problemas, podrá suspenderse el procedimiento.

Los ejemplos que siguen encajan en la categoría de marcas nacionales anteriores en peligro:

- el solicitante (o un tercero) ha presentado una demanda o una contestación a la demanda solicitando la invalidación o revocación del registro anterior;
- el solicitante (o un tercero) ha presentado una demanda o una contestación a la demanda solicitando la cesión del derecho anterior a su propio nombre.

6.3.3 Pluralidad de oposiciones

Regla 21, apartado 2, del REMC

Salvo en circunstancias extraordinarias en las que una única marca anterior determine claramente la denegación de la marca impugnada que incluya todos los productos y servicios, la Oficina no suspenderá el otro procedimiento hasta que se adopte resolución definitiva.

6.3.3.1 Tras la denegación de la solicitud de marca comunitaria

En el caso de que la solicitud de marca comunitaria sea denegada posteriormente en virtud de una oposición «activa», las oposiciones suspendidas se considerarán resueltas una vez que la resolución adquiera firmeza. Si la resolución ha adquirido firmeza, se comunicará a las partes del otro procedimiento; las oposiciones que fueron suspendidas en una fase temprana (antes del periodo de reflexión) se darán por concluidas y se reembolsará un 50 % de la tasa de oposición a cada oponente, con arreglo a la regla 21, apartado 4, del REMC.

Si se hubiere presentado un recurso contra la resolución, se mantendrá la suspensión de las oposiciones. Si la Sala de Recurso anula la resolución, los procedimientos restantes se reanudarán inmediatamente sin necesidad de esperar a que la resolución sea firme.

6.3.4 Aspectos procesales

Las cartas por las que se suspende el procedimiento siempre deberán indicar la fecha en que surte efecto la suspensión, que, por regla general, es la fecha en que se ha presentado una solicitud válida.

6.3.4.1 Supervisión de los expedientes suspendidos

En los casos en que se suspenda el procedimiento por plazo indefinido, la Oficina supervisará la oposición cada seis meses.

En los casos en que el derecho anterior sea una solicitud de un registro nacional o un registro nacional/internacional que tenga problemas, la reanudación del procedimiento

dependerá siempre de la reacción de las partes, las cuales habrán de informar a la Oficina sobre cualesquiera cambios en la situación de la solicitud o registro y aportar pruebas al efecto. En todo caso, la Oficina remitirá recordatorios cada seis meses, en los que podrá solicitar a las partes que aporten las pruebas.

6.3.4.2 Reanudación del procedimiento

Se informará a las partes en todos los casos de la reanudación del procedimiento y del plazo pendiente, si procede. El plazo que estuviera pendiente en el momento de la suspensión se fijará de nuevo en dos meses completos, salvo el período de reflexión, que no podrá superar nunca 24 meses, de conformidad con la regla 18, apartado 1, del REMC.

El procedimiento se reanudará tan pronto como se dicte una resolución firme en el procedimiento nacional o se registre o se deniegue la solicitud anterior. Si la resolución recaída en el procedimiento nacional anula, revoca, determina de algún otro modo la extinción del derecho, o la cesión del derecho anterior del oponente, la oposición se considerará no fundada en la medida en que se base en dicho derecho anterior. Si todos los derechos anteriores en los que se basa la oposición han dejado de existir, se concederá al oponente la oportunidad de retirar su oposición. Si no la retira, la Oficina adoptará una resolución por la que se desestimará la oposición.

6.3.4.3 Cálculo de los plazos

En caso de que la suspensión se acuerde por un periodo fijo de tiempo, las cartas habrán de indicar también la fecha en que se reanudará el procedimiento y lo que sucederá a continuación. Cuando la suspensión sea solicitada por ambas partes porque hay negociaciones en curso, el período será siempre de un año, con independencia del plazo solicitado por las partes.

Si el 30 de enero de 2015 se da curso a una solicitud de suspensión por un período de dos meses firmada por ambas partes y presentada el 15 de enero de 2015 (cinco días antes de expirar el plazo de que dispone el oponente para completar la oposición – el 20 de enero de 2015), el resultado será el siguiente:

- la Oficina suspende el procedimiento de oposición a petición de ambas partes;
- la suspensión surte efecto a partir del 15 de enero de 2015 (la fecha en que la Oficina recibió la solicitud de suspensión) y finalizará el 15 de enero de 2016;
- el procedimiento se reanudará el 16 de enero de 2016 (un año, con independencia del plazo solicitado por las partes), sin que la Oficina proceda a una nueva notificación;
- el plazo para el oponente será ahora el 15 de marzo de 2016 (dos meses completos para que el oponente complete el expediente);
- el plazo para el solicitante será ahora el 15 de mayo de 2016 (dos meses completos después del plazo del oponente).

6.4 Pluralidad de oposiciones

Regla 21 del REMC

Existe pluralidad de oposiciones en el caso de que se hayan presentado varias oposiciones con respecto a la misma solicitud de marca comunitaria.

En caso de pluralidad de oposiciones, se deben tener en cuenta algunos factores adicionales.

En primer lugar, a menos que se produzca un retraso importante durante la fase de admisibilidad en relación con una de las oposiciones, es práctica habitual notificar al solicitante todas las oposiciones al mismo tiempo. En segundo lugar, la pluralidad de oposiciones puede dar lugar a la suspensión de algunas de ellas por razones de economía procesal. En tercer lugar, una limitación efectuada por el solicitante en el curso de uno de los procedimientos puede tener consecuencias en las otras oposiciones. Además, puede resultar práctico dictar las resoluciones en un cierto orden.

Por último, en determinadas circunstancias, las diversas oposiciones pueden acumularse y tramitarse en un mismo bloque de procedimientos.

6.4.1 Pluralidad de oposiciones y limitaciones

Cuando se hayan presentado varias oposiciones y el solicitante limite los productos y servicios en uno de los procedimientos de oposición, se informará a todos los demás oponentes mediante la carta que resulte apropiada, en la medida en que la limitación afecte a productos o servicios impugnados por las otras oposiciones.

No obstante, si no existe relación entre los productos y servicios contenidos en la limitación y los productos y servicios impugnados, no será necesario informar al oponente.

Por ejemplo, se han presentado cuatro oposiciones contra la misma solicitud de marca comunitaria, en la que se designan productos de las clases 3, 14, 18 y 25. Las oposiciones se dirigen contra las siguientes clases:

Oposición	Alcance
N 1	Clase 3
Nº2	Clase 25
Nº3	Clases 18 y 25
Nº4	Clases 14 y 25

El solicitante presenta una limitación en la oposición nº 2, suprimiendo *vestidos y sombrerería*. Además de las cartas apropiadas en la oposición nº 2, deberán enviarse también las cartas apropiadas en las oposiciones nº 3 y nº 4. Dado que la limitación no afecta a los productos impugnados en la oposición nº 1, no será necesario realizar ninguna actuación en esta oposición.

6.4.2 Pluralidad de oposiciones y resoluciones

Una vez que la oposición alcanza la fase de resolución, es importante tomar en consideración la posible pluralidad de oposiciones pendientes contra la misma solicitud de marca comunitaria. Antes de que pueda dictarse una resolución sobre la oposición, debe analizarse la fase del procedimiento de la pluralidad de oposiciones, y en función de los casos podrá dictarse una resolución o deberá suspenderse la oposición. El principio general aplicable es que los productos y servicios impugnados no deben ser rechazados en más de una ocasión en diferentes momentos. Las tres situaciones que puedan darse se exponen a continuación.

1. Todas las oposiciones contra la misma solicitud de marca comunitaria están ya listas para resolución en el mismo momento

El orden en que se adopten las resoluciones es una facultad discrecional del examinador. Sin embargo, habrá de tenerse en cuenta lo siguiente.

En caso de que ninguna de las oposiciones prospere, las resoluciones podrán adoptarse en cualquier orden, dado que la desestimación de la oposición no afecta a la solicitud de marca comunitaria. Aun en el supuesto de que una de las resoluciones sea recurrida antes de que se adopten las demás, parece preferible no suspender dado que el procedimiento ante las Salas de Recurso puede durar cierto tiempo.

En caso de que prosperen todas las oposiciones, habrá de dictarse en primer lugar la resolución sobre la oposición que suprima un mayor número de productos y servicios de la solicitud de marca comunitaria (la oposición con mayor extensión), y una vez que sea firme se adoptarán las resoluciones sobre las oposiciones que impugnen productos o servicios distintos de los impugnados por la primera. En el ejemplo mencionado en el punto 6.4.1, la primera resolución deberá adoptarse bien sobre la oposición nº 3 o sobre la oposición nº 4 y después sobre la oposición nº 1.

Supongamos que la primera resolución recae sobre la oposición nº 4, y que se deniegue la solicitud de marca comunitaria para las clases 14 y 25. En este caso, la oposición nº 2 ha de suspenderse.

Si ha expirado el plazo de recurso sin que se haya interpuesto recurso, la oposición nº 2 se considera resuelta, ya que ha quedado sin objeto. Se informará al respecto a las partes y la oposición se tendrá por concluida. El asunto se considerará sobreesido a efectos de lo dispuesto en el artículo 85, apartado 4, del RMC. Por consiguiente, la Oficina fijará discrecionalmente las costas. Si las partes comunican a la Oficina que han llegado a un acuerdo sobre las costas, no se adoptará resolución sobre este extremo. Por regla general, la resolución consistirá en imponer a cada parte el pago de sus propias costas.

2. Sólo una oposición está lista para resolución y las demás oposiciones se encuentran aún en la fase contradictoria del procedimiento

Si procede desestimar la oposición, puede adoptarse una resolución sin efectos adicionales sobre la pluralidad de oposiciones pendientes puesto que la desestimación no tiene ningún efecto sobre la solicitud de marca comunitaria.

Si la oposición prospera y la resolución deniega la solicitud de marca comunitaria impugnada en su totalidad, la pluralidad de oposiciones pendientes se suspenderán hasta que la resolución sea firme. Si el plazo de recurso ha expirado sin que se presente ningún recurso, la pluralidad de oposiciones se considerarán resueltas, ya que han quedado sin objeto. Se informará al respecto a las partes y la oposición se tendrá por concluida. El asunto se considerará sobreesido a efectos de lo dispuesto en el artículo 85, apartado 4, del RMC. Por consiguiente, la Oficina fijará discrecionalmente las costas. Si las partes comunican a la Oficina que han llegado a un acuerdo sobre las costas, no se adoptará resolución sobre este extremo. Por regla general, la resolución consistirá en imponer a cada parte el pago de sus propias costas.

Lo mismo se aplica si la resolución sobre la oposición desestima **parte** de los productos y servicios de la solicitud de marca comunitaria impugnada, pero **todos** los productos y servicios contra los que se dirige la pluralidad de oposiciones.

Sin embargo, la pluralidad de oposiciones se suspenderá si la resolución sobre la oposición desestima **parte** de los productos y servicios de la solicitud de marca comunitaria impugnada pero sólo **parte** de los productos y servicios contra los que se dirigen la pluralidad de oposiciones. La suspensión durará hasta que la resolución haya adquirido firmeza. En este caso, se invitará a los oponentes de la pluralidad de oposiciones a comunicar a la Oficina si desean mantener o retirar la oposición. Si se retira la oposición, el procedimiento se dará por concluido, lo que se comunicará a ambas partes. Si el procedimiento concluye después de la expiración del periodo de reflexión, la Oficina decidirá con arreglo al artículo 85, apartado 2, del RMC que cada parte cargue con sus propias costas. Si las partes comunican a la Oficina, antes de la conclusión del procedimiento, que han llegado a un acuerdo sobre las costas, no se adoptará resolución sobre este extremo.

3. Dos o más oposiciones están listas para resolución y otras se encuentran aún en la fase contradictoria del procedimiento

Puede suceder que algunas de las oposiciones contra una solicitud de marca comunitaria estén listas para resolución y otras se encuentren en diferentes etapas de la fase contradictoria. En esta situación, los principios expuestos en los puntos 1 y 2 se aplicarán conjuntamente. Dependiendo del resultado de las resoluciones y del alcance de los asuntos pendientes se decidirá si puede adoptarse una resolución sobre las oposiciones y si han de suspenderse la pluralidad de oposiciones.

6.4.3 Acumulación de procedimientos

Regla 21, apartado 1, del REMC

La regla 21, apartado 1, del REMC permite a la Oficina tramitar una pluralidad de oposiciones en un mismo bloque de procedimientos. En caso de que se acuerde la acumulación de las oposiciones, deberá notificarse a las partes.

La acumulación de oposiciones es posible a solicitud de las partes si se dirigen contra la misma solicitud de marca comunitaria. Es más probable que la Oficina acumule las oposiciones si, además, han sido presentadas por el mismo oponente o si existe un vínculo económico entre los oponentes, por ejemplo una sociedad matriz y una filial.

Cuando se acuerde acumular las oposiciones, se ha de verificar si los oponentes tienen el mismo representante. De no ser así, se les requerirá para que designen un único representante. Además, los derechos anteriores deberán ser idénticos o muy similares. Si los representantes no responden o no desean designar un único representante, la decisión de acumulación será revocada y las oposiciones deberán tramitarse de forma separada.

Si en cualquier fase del procedimiento dejan de cumplirse estas condiciones, por ejemplo el único derecho anterior en que se basa una de las oposiciones acumuladas es cedido a un tercero, la decisión de acumulación puede revocarse.

A menos que la acumulación sea revocada antes de que recaiga resolución, sólo se dictará una resolución.

6.5 Cambio de partes (cesión, cambio de nombre, cambio de representante, interrupción del procedimiento)

6.5.1 Cesión y procedimiento de oposición

6.5.1.1 Introducción y principio básico

Artículo 17 del RMC

La cesión o transmisión de un derecho anterior consiste en el cambio de titularidad de ese derecho. Para más información, véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 3, Solicitudes de marca comunitaria como objeto de propiedad, Capítulo 1, Cesión.

El principio básico consiste en que el nuevo titular se subroga en la posición del antiguo titular en el procedimiento. La práctica de la Oficina en relación con las cesiones se describe en los puntos 6.5.1.2 (el registro anterior es un registro de marca comunitaria), 6.5.1.3 (el registro anterior es un registro nacional), 6.5.1.4 (los registros anteriores son una combinación de registros de marcas comunitarias y de registros de marcas nacionales) y 6.5.1.5 (cesión de una solicitud de marca comunitaria impugnada durante el procedimiento de oposición).

Una cesión puede realizarse de diversas formas, incluida la simple venta de una marca anterior de A a B, la adquisición de la empresa C (marcas incluidas) por la empresa D, la fusión de las empresas E y F en la empresa G (sucesión universal), la sucesión legal (tras la muerte del titular, sus herederos devienen los nuevos titulares). Esta lista no es exhaustiva.

Cuando una cesión tiene lugar en el curso del procedimiento de oposición, pueden plantearse varias situaciones. Mientras que para los registros o solicitudes de marca comunitaria anteriores en que se basa la oposición el nuevo titular sólo puede devenir parte en el procedimiento (o presentar observaciones) una vez que la Oficina haya recibido la solicitud de inscripción de la cesión en el Registro, para los registros o solicitudes nacionales anteriores, basta con que el nuevo titular presente la prueba de la cesión.

6.5.1.2 Cesión de una marca comunitaria anterior

Artículo 17, apartados 6, 7, del RMC

Por lo que respecta a las marcas (solicitudes de marcas) comunitarias anteriores, a tenor de lo dispuesto en el artículo 17, apartado 6, del RMC, 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 o solicitud de marca comunitaria. Con todo, durante el periodo comprendido entre la fecha de recepción de la solicitud de inscripción de la cesión y la fecha de inscripción de la cesión, el nuevo titular podrá presentar observaciones ante la Oficina con el fin de respetar los plazos.

Oposición basada en una sola marca comunitaria

Cuando la oposición se base en una sola marca comunitaria anterior y esta última es/haya sido cedida durante el procedimiento de oposición, el nuevo titular se convierte en el nuevo oponente. El nuevo titular se subroga en la posición del antiguo titular.

A tal fin, el antiguo o el nuevo titular informarán a la Oficina sobre la cesión de la marca comunitaria en que se basa la oposición y solicitarán la inscripción de la cesión en el Registro. Como ya se ha señalado, tan pronto como la Oficina reciba la solicitud, el nuevo titular podrá presentar observaciones. Sin embargo, no será parte en el procedimiento mientras que la cesión no conste inscrita en el Registro.

En la práctica, desde el momento en que se comunica a la Oficina que se ha recibido una solicitud de inscripción, el procedimiento puede continuar con el nuevo titular. No obstante, la cesión ha de inscribirse antes de que recaiga resolución sobre la oposición. Si la oposición está lista para resolución pero la cesión no se ha inscrito todavía, la oposición deberá suspenderse.

En caso de que el nuevo titular comunique a la Oficina que no desea continuar el procedimiento, la oposición se considerará retirada.

Cesión parcial de la única marca comunitaria en que se basa la oposición

En los casos de cesión parcial, el titular original conserva una parte de la marca comunitaria anterior, y la parte restante se cede al nuevo titular. A las cesiones parciales se les aplican los mismos principios que a las cesiones de uno o más registros de marca comunitaria en que se basa la oposición. Estos principios se explican en el párrafo inmediatamente siguiente.

Oposición basada en más de una marca comunitaria anterior

Cuando una oposición se base en más de una marca comunitaria anterior y estas marcas sean/hayan sido cedidas al mismo nuevo titular durante el procedimiento de oposición, se aplicarán las reglas anteriormente expuestas. Sin embargo, la situación es distinta si sólo es/ha sido cedida una de las marcas comunitarias anteriores. En este caso, el nuevo titular podrá también convertirse en oponente, de manera que habrá dos oponentes. No obstante, se mantendrá una única oposición. Por regla general, ambos oponentes tendrán el mismo representante.

Cuando uno de los oponentes desee retirar la oposición, se aceptará su retirada con independencia de que el otro oponente desee continuar. Si el procedimiento continúa, se basará únicamente en los derechos del oponente que no retiró la oposición. No se dictará una resolución separada sobre las costas.

Los nuevos oponentes serán tratados como «coponentes», lo cual implica que la Oficina continuará tramitando el asunto exactamente como lo venía haciendo, es decir, como una sola oposición, si bien con más de un oponente. Además, la Oficina considerará al representante inicial como el representante «común» de todos los oponentes y no requerirá a los nuevos oponentes para que designen un nuevo representante. Sin embargo, los nuevos oponentes siempre tendrán la posibilidad de designar un representante de su elección.

La representación común no supone que los oponentes no puedan actuar de manera independiente, en la medida en que sus derechos anteriores se mantengan independientes: por ejemplo, si uno de los oponentes alcanza una conciliación con el solicitante, la oposición se considerará parcialmente retirada con respecto a los derechos anteriores de este oponente.

6.5.1.3 Cesión de un registro nacional anterior

Oposición basada en un solo registro nacional

En caso de que la oposición se base en un solo registro nacional anterior y este registro sea/haya sido cedido en el curso del procedimiento de oposición, el nuevo titular deviene también el nuevo oponente. El nuevo titular se subroga en la posición del antiguo titular.

A tal fin, el antiguo o el nuevo titular informarán a la Oficina sobre la cesión del registro nacional anterior en que se basa la oposición y presentará pruebas al respecto, es decir, la escritura de cesión. Dado que existen prácticas nacionales distintas, no será obligatorio presentar una copia de la solicitud de inscripción de la cesión en el Registro de la oficina nacional.

La Oficina no exigirá al nuevo titular que confirme su deseo de continuar el procedimiento. En la medida en que la prueba de la cesión sea válida, se aceptará al nuevo titular como nuevo oponente. Si éste informa a la Oficina acerca de la cesión, pero no aporta (suficientes) pruebas al respecto, el procedimiento de oposición se suspenderá al tiempo que se concede al nuevo titular un plazo de dos meses para presentar pruebas de la cesión.

No obstante, en aquellos Estados miembros en los que la inscripción sea una condición para que la cesión surta efectos frente a terceros, ésta ha de inscribirse en el Registro antes de que recaiga resolución sobre la oposición. Cuando la oposición esté lista para resolución pero la cesión no haya sido inscrita en el Registro, se suspenderá la oposición y se requerirá al oponente para que presente la prueba de la inscripción de la cesión.

Dado que un retraso en el procedimiento es contrario a los intereses del solicitante, debe concederse al nuevo titular un plazo de dos meses para la presentación de dicha prueba.

Si el nuevo titular no aporta la prueba exigida, el procedimiento deberá continuar con el antiguo titular. Si el antiguo titular sostiene que ya no es el titular, la oposición queda desprovista de fundamento, puesto que el oponente ha dejado de ser el titular del derecho anterior. Se comunicará al titular que se desestimará la oposición a no ser que la retire.

En caso de que el nuevo titular presente la prueba exigida y comunique a la Oficina que no desea continuar el procedimiento, la oposición se considerará retirada.

Será admisible cualquier prueba que demuestre el acuerdo de las partes a la cesión/cambio de titularidad.

Cesión parcial del único registro nacional en que se basa la oposición

En los casos de cesión parcial, el titular original conserva una parte del registro nacional anterior, y el nuevo titular recibe la parte restante. A las cesiones parciales se les aplican los mismos principios que a las cesiones de uno o más registros de marca nacional en que se basa la oposición. Estos principios se explican en el párrafo inmediatamente siguiente.

Oposición basada en más de un registro nacional anterior

Cuando una oposición se base en más de una marca nacional anterior y estas marcas sean/hayan sido cedidas al mismo nuevo titular durante el procedimiento de oposición, se aplicarán las reglas anteriormente expuestas.

Sin embargo, la situación es distinta si sólo es/ha sido cedido uno de los derechos nacionales anteriores. En este caso, el nuevo titular podrá también convertirse en oponente, de manera que habrá dos oponentes. Sin embargo, se mantendrá una única oposición. Por regla general, ambos oponentes tendrán el mismo representante.

Cuando uno de los oponentes desee retirar la oposición, se aceptará su retirada con independencia de que el otro oponente desee continuar. Es evidente que de continuar el procedimiento, se basará únicamente en los derechos del oponente que no retiró la oposición. No se dictará una resolución separada sobre las costas.

En la práctica, los nuevos oponentes serán tratados como «coopponentes», lo cual implica que la Oficina continuará tramitando el asunto exactamente como lo venía haciendo, es decir, como una sola oposición, si bien con más de un oponente. Además, la Oficina considerará al representante inicial como el representante «común» de todos los oponentes y no requerirá a los nuevos oponentes para que designen un nuevo representante. Sin embargo, los nuevos oponentes siempre tendrán la posibilidad de designar un representante de su elección.

6.5.1.4 Oposición basada en una combinación de registros de marca comunitaria y registros nacionales

Cuando una oposición se basa en uno o más registros de marca comunitaria y en uno o más registros nacionales al mismo tiempo, y una de esas marcas es/ha sido cedida al mismo nuevo titular durante el procedimiento de oposición, se aplicará lo siguiente. En este caso, el nuevo titular podrá también convertirse en oponente, de manera que

habrá dos oponentes. Sin embargo, se mantendrá una única oposición. Por regla general, ambos oponentes tendrán el mismo representante.

En todos estos casos, una vez que la Oficina tenga conocimiento de la transmisión de la titularidad, actualizará la base de datos oficial para que incluya al nuevo oponente/a ambos oponentes, y lo comunicará a las partes exclusivamente a efectos informativos. No obstante, el mero hecho de que los registros anteriores hayan sido cedidos nunca justificará la concesión de un nuevo plazo para presentar observaciones u otros documentos.

6.5.1.5 Cesión de la solicitud de marca comunitaria impugnada

En caso de que la solicitud de marca comunitaria impugnada sea/haya sido cedida durante el procedimiento de oposición, la oposición sigue a la solicitud, es decir, se informa al oponente de la cesión y el procedimiento continúa entre el nuevo titular de la solicitud de marca comunitaria y el oponente.

6.5.1.6 Cesión parcial de una solicitud de marca comunitaria impugnada

Regla 32, apartado 4, del REMC

En caso de cesión parcial de una solicitud de marca comunitaria (impugnada), la Oficina creará un expediente separado para el nuevo registro (solicitud) al que asignará un nuevo número de registro (solicitud).

En este caso, cuando la cesión se inscriba en el Registro y se cree una nueva solicitud de marca comunitaria, el examinador de la oposición creará asimismo un nuevo expediente de oposición(es) contra la nueva solicitud de marca comunitaria, dado que no es posible tramitar una oposición contra dos solicitudes de marca comunitaria separadas.

Conviene señalar, no obstante, que la situación anterior sólo se da cuando algunos de los productos y servicios originalmente impugnados se mantienen en la «antigua» solicitud de marca comunitaria, y otros en la solicitud de marca comunitaria recientemente creada. Por ejemplo: el oponente «X» dirige su oposición contra todos los productos designados en la solicitud de marca comunitaria Y, pertenecientes a la clase 12 para *aparatos de locomoción terrestre y aérea*, y a la clase 25 para *vestidos y calzados*. La solicitud de marca comunitaria Y se cede parcialmente, y se divide en la solicitud de marca comunitaria Y' para *aparatos de locomoción terrestre y vestidos*, y en la solicitud de marca comunitaria Y" para *aparatos de locomoción aérea y calzados*.

Artículos 17 y 23, del RMC

Dado que, al tiempo de presentar la oposición, el oponente sólo tenía que abonar una tasa de oposición, no se le requerirá que pague una segunda tasa por la nueva oposición creada tras la división de la solicitud de marca comunitaria.

La cesión sólo podrá oponerse frente a terceros una vez inscrita en la base de datos de la Oficina, aun cuando fuera solicitada antes de que se presentara la oposición. En consecuencia, el pago de una sola tasa de oposición fue realizado correctamente

porque, al tiempo de su presentación, la oposición se dirigía únicamente contra una solicitud de marca comunitaria (la única). Así pues, la nueva oposición se creará sin que se exija el pago de una nueva tasa de oposición.

Por lo que respecta al reparto de costas, el examinador de la oposición tomará en consideración que sólo se ha pagado una tasa de oposición.

Además, dependiendo de las circunstancias del caso, cabría la posibilidad de acumular los procedimientos (p. ej. cuando el representante de la «antigua» y de la «nueva» solicitud es el mismo).

6.5.2 Identidad de partes después de la cesión

En caso de que como consecuencia de una cesión, el oponente y el solicitante lleguen a ser la misma persona o entidad, la oposición quedará privada de objeto y en consecuencia la Oficina la dará por concluida de oficio.

6.5.3 Cambio de nombre

Tal como se ha mencionado anteriormente, un cambio de nombre no implica un cambio de titularidad.

6.5.4 Cambio de representantes

Artículo 92 del RMC

Cuando tenga lugar un cambio de representante en el curso del procedimiento de oposición, la otra parte será informada al respecto remitiéndosele una copia de la carta y del poder (si se hubiere presentado).

Para información detallada, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representación profesional.

6.5.5 Interrupción del procedimiento como consecuencia del fallecimiento o de la incapacidad jurídica del solicitante o de su representante

Regla 73 del REMC

La Regla 73 del REMC se refiere a la interrupción del procedimiento. El apartado 1 distingue tres situaciones:

El procedimiento de oposición ante la Oficina se interrumpirá:

1. en caso de fallecimiento o incapacidad jurídica del *solicitante* de una marca comunitaria ;
2. en caso de que el *solicitante* de la marca comunitaria esté incurso en un procedimiento concursal u otro semejante;

3. en caso de fallecimiento o imposibilidad del *representante* del *solicitante* para representarle. Para más información, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representación profesional.

La Regla 73 del REMC se refiere únicamente al solicitante y a su representante y no hace alusión alguna a otras partes, como los oponentes. A falta de disposiciones pertinentes, la Oficina aplicará esta disposición únicamente a los supuestos en los que el solicitante (o su representante) no pueda continuar el procedimiento. Por consiguiente, si por ejemplo el oponente es declarado en quiebra, el procedimiento no se interrumpirá (aun en los casos en que el oponente sea el solicitante/titular de una solicitud de marca comunitaria/marca comunitaria anterior). La incertidumbre respecto de la situación legal del oponente o de su representante no irá en detrimento del solicitante. En tal caso, cuando la notificación sea devuelta a la Oficina por no poder entregarse, se aplicarán las reglas normales sobre notificación pública.

6.5.5.1 Fallecimiento o incapacidad jurídica del solicitante

En caso de fallecimiento del solicitante o de la persona autorizada por la legislación nacional a actuar en su nombre, a causa de la incapacidad jurídica del solicitante, sólo se interrumpirá el procedimiento cuando así lo solicite el representante del solicitante o la persona autorizada o cuando el representante renuncie.

6.5.5.2 El solicitante no puede proseguir el procedimiento ante la Oficina por motivos legales (por ejemplo, quiebra)

La Regla 73, apartado 1, letra b), del REMC se aplica desde el momento en que la parte en el procedimiento ya no tiene derecho a disponer del procedimiento, es decir, a disponer de sus activos, y hasta el momento en que se nombre un síndico para que siga representando legalmente a la parte en cuestión.

En el caso de que el solicitante esté representado por un representante profesional que no renuncie, no es necesario interrumpir el procedimiento. La Oficina considera que el representante del solicitante está facultado para representarle hasta que la Oficina sea informada en sentido contrario por el propio representante, por el síndico designado o por el tribunal que conoce del procedimiento judicial de que se trate.

En el caso de que el representante comunique a la Oficina su renuncia, dependerá de si el representante indica también el nombre del síndico o liquidador de la quiebra.

- De hacerlo así el representante, la Oficina se comunicará con el síndico o liquidador. Si existieran plazos que afecten al solicitante y que aún no habían expirado cuando fue declarado en quiebra, la Oficina reiniciará dichos plazos. Por lo tanto, en este caso el procedimiento se interrumpe y se reanuda inmediatamente. Por ejemplo, si el solicitante aún disponía de diez días para presentar observaciones cuando fue declarado en quiebra, la nueva carta de la Oficina al síndico concederá un nuevo plazo de dos meses para presentar dichas observaciones.
- Cuando no se conozca la identidad del síndico o liquidador, la Oficina habrá de declarar la interrupción del procedimiento. Se remitirá una comunicación en tal sentido al solicitante en quiebra y al oponente. Aunque la Oficina no está obligada a hacer averiguaciones sobre la identidad del síndico, seguirá

intentando comunicarse con el solicitante en quiebra con el fin de reanudar el procedimiento. Ello se debe a que, si bien el solicitante en quiebra no está autorizado a realizar actos jurídicos vinculantes, suele recibir el correo, o, de no ser así, el correo se entrega automáticamente al síndico, si hubiese sido nombrado. La Oficina podrá tomar en consideración asimismo la información sobre la identidad del síndico facilitada por el oponente.

En caso de que la notificación sea devuelta a la Oficina por no poder entregarse, se aplicarán las reglas normales sobre notificación pública.

Si se presentan pruebas del nombramiento del síndico o liquidador, no se exigirá la traducción de las pruebas a la lengua de procedimiento.

Una vez que la Oficina sea informada de la identidad del síndico o liquidador, se reanudará el procedimiento desde la fecha que determine la Oficina. La otra parte deberá ser informada.

Regla 73, apartado 4, del REMC

Los plazos que no hayan vencido en la fecha de la interrupción empezarán a correr de nuevo a partir del día en que se reanude el procedimiento. Por ejemplo, si el procedimiento se interrumpió diez días antes de que expirara el plazo concedido al solicitante para presentar observaciones, empezará un nuevo plazo de dos meses, no los diez días que restaban en el momento de la interrupción. A efectos aclaratorios, la Oficina fijará un nuevo plazo y lo comunicará a las partes en la carta en la que les comunique la reanudación del procedimiento.

6.5.5.3 Fallecimiento o imposibilidad del representante del solicitante de actuar ante la Oficina por motivos legales

En el supuesto mencionado en la Regla 73, apartado 1, letra c), del REMC, el procedimiento deberá interrumpirse y se reanudará cuando se haya informado a la Oficina del nombramiento de un nuevo representante del solicitante de la marca comunitaria.

Esta interrupción durará un máximo de tres meses y, si no se nombra un representante antes del final de ese plazo, la Oficina reanudará el procedimiento. Al reanudar el procedimiento, la Oficina actuará del siguiente modo:

1. Si el nombramiento de un representante es obligatorio en virtud del artículo 92, apartado 2, del RMC porque el solicitante no tiene su domicilio ni sede en la UE, la Oficina se pondrá en contacto con el solicitante y le informará de que la solicitud de marca comunitaria se considerará retirada si no nombra un representante en un plazo de dos meses. Si el solicitante no nombra un representante antes de que expire el plazo, se considerará retirada la solicitud de marca comunitaria.
2. Si el nombramiento de un representante **no** es obligatorio con arreglo al artículo 92, apartado 2, del RMC, la Oficina reanudará el procedimiento y remitirá todas las comunicaciones directamente al solicitante.

En ambos casos, la reanudación del procedimiento supondrá que los plazos pendientes para el solicitante cuando el procedimiento se interrumpió volverán a correr de nuevo al reanudarse el procedimiento.

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN
QUE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL
MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y
MODELOS) HABRÁ DE LLEVAR A CABO
SOBRE LAS MARCAS COMUNITARIAS***

PARTE C

OPOSICIÓN

SECCIÓN 2

***DOBLE IDENTIDAD Y RIESGO DE
CONFUSIÓN***

CAPÍTULO 1

***PRINCIPIOS GENERALES
Y METODOLOGÍA***

Índice

1	Introducción	3
2	Artículo 8, apartado 1, del RMC	4
2.1	Artículo 8, apartado 1, letra a), del RMC – Identidad	4
2.1.1	Identidad como motivo	4
2.2	Artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC – Riesgo de confusión	5
3	Noción de riesgo de confusión	5
3.1	Introducción	5
3.2	Riesgo de confusión y riesgo de asociación	6
3.3	Riesgo de confusión y carácter distintivo elevado	8
3.4	Riesgo de confusión: cuestiones de hecho y de derecho	8
3.4.1	Hecho y derecho – similitud de productos o servicios y de signos	8
3.4.2	Hecho y derecho – prueba	9
4	Evaluación de los factores considerados para establecer el riesgo de confusión	10
4.1	El momento oportuno	10
4.2	Enfoque metodológico de la Oficina	11
4.3	Comparación de productos y servicios	11
4.4	Comparación de los signos	12
4.5	Elementos distintivos y dominantes de las marcas	12
4.6	Carácter distintivo de la marca anterior	12
4.7	Público destinatario – nivel de atención	12
4.8	Otros argumentos, apreciación global y conclusión	13
	Anexo I	14

1 Introducción

Este capítulo presenta una introducción y visión general sobre los conceptos de (i) identidad y de (ii) riesgo de confusión aplicables a situaciones de conflicto entre marcas en procedimientos de oposición en virtud del artículo 8, apartado 1 del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (el «RMC»).

Los apartados siguientes establecen la naturaleza de dichos conceptos y su fundamento jurídico a tenor de la legislación pertinente y la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (el «Tribunal»)¹.

Los conceptos jurídicos de identidad y riesgo de confusión se utilizan a fin de proteger las marcas y, al mismo tiempo, para definir su ámbito de aplicación. Es, por tanto, importante tener en consideración qué aspectos o funciones de las marcas merecen protección. Las marcas tienen varias funciones. La principal es actuar como «indicadores de origen» de la procedencia comercial de bienes o servicios. Esta es su «función esencial». En el asunto «Canon» el Tribunal sostuvo que:

según jurisprudencia reiterada, la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (énfasis añadido).

(Véase la sentencia de 29/09/1998, «Canon», C-39/97, apartado 28.)

Se ha insistido con frecuencia en la función esencial de las marcas como indicadores de origen, la cual se ha convertido en un precepto de la legislación de la UE en materia de marcas (sentencia de 18/06/2002, en el asunto C-299/99, «Philips», apartado 30; y sentencia de 06/10/2005, en el asunto C-120/04, «Medion», apartado 23).

Aunque indicar el origen es la función esencial de las marcas, no es la única. De hecho, el término «función esencial» implica otras funciones. El Tribunal ha aludido a otras funciones de las marcas en varias ocasiones (p.ej. sentencia de 16/11/2004, en el asunto C-245/02, «Anheuser-Busch», apartado 59 y sentencia de 25/01/2007, en el asunto C-48/05, «Adam Opel», apartado 21), pero se ha referido a ellas directamente en el asunto «L'Oréal» (sentencia de 18/06/2009, en el asunto C-487/07, «L'Oréal», apartados 58-59 y sentencia de 23/03/2010, en los asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, «Google France y Google», apartados 75-79), donde establece que entre las funciones de la marca figuran:

no solo la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio [...], sino también sus demás funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese producto o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad (énfasis añadido).

¹El Tribunal ha interpretado con frecuencia los artículos 4 y 5 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 (la «Directiva»), que a efectos interpretativos son comparables con los artículos 8 y 9, del RMC.

Al analizar los conceptos de identidad y riesgo de confusión, este capítulo aborda varios temas que se explican exhaustivamente en los capítulos siguientes de las Directrices. El Anexo contiene un resumen de los asuntos clave que tratan los principios y conceptos fundamentales del riesgo de confusión.

2 Artículo 8, apartado 1, del RMC

El artículo 8, del RMC permite al titular de una *marca anterior* oponerse al registro de solicitudes de MC posteriores en varias situaciones. El presente capítulo se centrará en la interpretación de la identidad y el riesgo de confusión dentro del significado del artículo 8, apartado 1, del RMC.

La oposición a tenor del artículo 8, apartado 1, del RMC podrá basarse en la existencia de registros o solicitudes anteriores (artículo 8, apartado 2, letras a) y b), del RMC) y de marcas anteriores que sean notoriamente conocidas (artículo 8, apartado 2, letra c), del RMC)².

2.1 Artículo 8, apartado 1, letra a), del RMC – Identidad

El artículo 8, apartado 1, letra a), del RMC regula las oposiciones basadas en la identidad. Establece que, mediando oposición del titular de una marca anterior, en el sentido del artículo 8, apartado 2, del RMC, se denegará el registro de una MC:

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.

El tenor del artículo 8, apartado 1, letra a), del RMC exige claramente que exista identidad tanto *entre* los signos controvertidos *como* los productos o servicios considerados. Esta situación se conoce como «doble identidad». Cuando exista doble identidad deberá constarse jurídicamente mediante una comparación directa de los dos signos en conflicto y los productos o servicios de que se trate³. Si se constata la doble identidad, el oponente no estará obligado a demostrar el riesgo de confusión para oponer su derecho; la protección que confiere el artículo 8, apartado 1, letra a), del RMC es absoluta. Por consiguiente, cuando exista doble identidad, no será necesario llevar a cabo una evaluación del riesgo de confusión, y la oposición se estimará automáticamente.

2.1.1 Identidad como motivo

Aunque las condiciones específicas a tenor del artículo 8, apartado 1, letra a) y artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC difieren, están relacionadas. Por tanto, en las

² Para una mayor orientación sobre marcas anteriores notoriamente conocidas, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas (artículo 8, apartado 5, del RMC).

³ Para una orientación exhaustiva sobre los criterios para determinar la identidad entre productos y servicios y entre signos, véanse los correspondientes apartados de las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Doble Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 2, Comparación de productos y servicios y Capítulo 3, Comparación de los signos.

oposiciones relacionadas con el artículo 8, apartado 1, del RMC, si el único motivo alegado es el artículo 8, apartado 1, letra a), pero la identidad entre los signos y los productos o servicios no se puede establecer, la Oficina seguirá examinando el asunto en virtud del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC, que exige al menos la similitud entre los signos y los productos o servicios y el riesgo de confusión. La similitud incluye situaciones en las que tanto las marcas como los productos o servicios son similares, así como situaciones en las que las marcas son idénticas y los productos o servicios son similares o a la inversa.

Del mismo modo, una oposición que se base únicamente en el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 8, apartado 1, letra a), del RMC será examinado en virtud de este último y no a tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC.

2.2 Artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC – Riesgo de confusión

El artículo 8, apartado 1, letra b), del CTMR establece que, mediando oposición, se denegará el registro de una MC:

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 (énfasis añadido).

Por tanto, a diferencia de las situaciones de doble identidad antes mencionadas, en los casos de mera similitud entre los signos y los productos o servicios o de identidad de solo uno de estos factores, una marca anterior podrá oponerse a la solicitud de MC de conformidad con el artículo 8, apartado 1, letra b) *únicamente si* existe riesgo de confusión.

3 Noción de riesgo de confusión

3.1 Introducción

La apreciación del riesgo de confusión es un cálculo que se aplica a situaciones de conflicto entre marcas en procedimientos de oposición al amparo del RMC, así como en procedimientos de infracción ante los tribunales de la UE. No obstante, ni el RMC ni la Directiva contienen una definición del riesgo de confusión o una disposición que establezca con precisión a qué hace referencia el término «confusión». Por ello, no resulta sorprendente que el significado exacto de la expresión «riesgo de confusión» haya sido objeto de muchos debates y litigios.

Como se muestra a continuación, hace tiempo que se ha establecido jurisprudencia respecto a que el concepto de riesgo de confusión se refiere, fundamentalmente, a situaciones en las que:

- (1) el público confunde directamente las marcas en conflicto;

- (2) el público establece una conexión entre las marcas en conflicto y asume que los productos o servicios considerados proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente (riesgo de asociación).

Estas dos situaciones se analizan en mayor detalle más adelante (apartado 3.2). El simple hecho de que una marca posterior recuerde a una marca anterior no constituye riesgo de confusión.

El Tribunal también ha establecido el principio de que «las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien *intrínseco*, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor» (véase el apartado 3.3).

Por último, el concepto de riesgo de confusión, conforme ha sido desarrollado por el Tribunal, debe ser considerado como un concepto jurídico en lugar de un reflejo puramente realista de la conducta cognitiva del consumidor y sus hábitos de consumo (véase el apartado 3.4).

3.2 Riesgo de confusión y riesgo de asociación

El Tribunal ha analizado de forma exhaustiva el riesgo de confusión en el asunto «SABEL» (sentencia de 11/11/1997, en el asunto C-251/95, «SABEL»). Los equivalentes de la Directiva del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC y el 8º considerando del RMC indican sin lugar a dudas que el riesgo de confusión está vinculado con la confusión sobre la procedencia de los productos o servicios, pero se solicitó al Tribunal que tuviera en cuenta lo que esto significaba con exactitud, debido a que había perspectivas distintas acerca de su significado y la relación entre «riesgo de confusión» y «riesgo de asociación», ambos mencionados en el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC.

Dicho problema debía ser resuelto, dado que se argumentaba que el riesgo de asociación era más amplio que el riesgo de confusión, al poder dar cabida a situaciones en las que una marca posterior recordase a una anterior, pero el consumidor no considerase que los productos o servicios tuvieran la misma procedencia comercial⁴. Finalmente, el problema en el asunto «SABEL» era si el tenor de «el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación» significaba que «el riesgo de confusión» podía cubrir una situación de asociación entre marcas que no diera lugar a confusión respecto a la procedencia.

En el asunto «SABEL», el Tribunal estableció que el riesgo de asociación no es una alternativa al riesgo de confusión, sino que simplemente sirve para definir su alcance. Por lo tanto, para que se produzca un riesgo de confusión debe existir confusión respecto a la procedencia.

En el asunto «Canon» (apartados 29-30), el Tribunal precisó el alcance de la confusión sobre la procedencia cuando sostuvo:

⁴El concepto surgió de la jurisprudencia Benelux y se aplica, entre otros, a marcas no renombradas.

constituye un riesgo de confusión [...] el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa, o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente [...] la existencia de tal riesgo queda excluida cuando no se pone de manifiesto que el público pueda creer que los productos o servicios considerados proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (énfasis añadido).

Como se ha visto anteriormente, el riesgo de confusión se refiere a la confusión en cuanto a la procedencia comercial, incluyendo a las empresas vinculadas económicamente. Lo relevante es que el público crea que el control de los productos o servicios considerados se encuentra en manos de una única empresa. El Tribunal no ha ofrecido una interpretación sobre *empresas vinculadas económicamente* dentro del contexto del riesgo de confusión, pero sí respecto a la libre circulación de productos o servicios. En el asunto «Ideal Standard» el Tribunal sostuvo que:

Son varias las situaciones que contempla: productos puestos en circulación por la misma empresa, o por un licenciataria, o por una sociedad matriz, o por una filial del mismo grupo o, también, por un concesionario exclusivo.

En todos los casos que acaban de referirse existe control por una misma entidad: el grupo de sociedades en el caso de productos puestos en circulación por una filial; el fabricante en el caso de productos comercializados por el concesionario, y el titular de la marca cuando se trate de productos comercializados por un licenciataria. En el caso de licencia, el cedente tiene la posibilidad de controlar la calidad de los productos del licenciataria incorporando al contrato cláusulas que obliguen al licenciataria a respetar sus instrucciones y le den la facultad de garantizar su observancia. La procedencia que a la marca corresponde garantizar es la misma: no se define por el fabricante, sino por el centro desde el cual se dirige la fabricación.

(Véase la sentencia de 22/06/1994, en el asunto C-9/93, «Ideal Standard», apartados 34 y 37.)

Por consiguiente, los vínculos económicos se presumirán siempre que el consumidor asuma que los correspondientes productos o servicios se comercializan bajo el control del titular de la marca. Se puede asumir que tal control existe en el caso de empresas pertenecientes al mismo grupo de sociedades y en el caso de contratos de licencia, comercialización o distribución, así como en cualquier otra situación en la que el consumidor asuma que el uso de una marca es únicamente posible mediante acuerdo con el titular de la misma.

Por tanto, partiendo de dichas premisas, el Tribunal sostuvo que el riesgo de confusión incluye situaciones en las que el consumidor confunde directamente a las propias marcas o en las que establece una conexión entre los signos en conflicto y asume que los productos o servicios considerados proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente.

De ahí que el simple hecho de que una marca posterior recuerde a una anterior, sin que haya asunción por parte del consumidor de que tienen la misma procedencia comercial, no constituya un riesgo de confusión⁵.

3.3 Riesgo de confusión y carácter distintivo elevado

Se ha dado gran relevancia al carácter distintivo de la marca anterior para determinar el riesgo de confusión. Las principales conclusiones del Tribunal al respecto son las siguientes:

- el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior (véase asunto «SABEL», apartado 24).
- aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien *intrínseco*, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (véase asunto «Canon», apartado 18).

Una consecuencia de estas conclusiones es que se puede establecer el riesgo de confusión entre marcas en conflicto cuando se invoca el elevado carácter distintivo de las marcas anteriores, incluso si el grado de similitud entre los productos o servicios considerados es bajo (véanse las Conclusiones del Abogado General de 21/03/2002, en el asunto C-292/00, «Davidoff», apartado 48)⁶.

3.4 Riesgo de confusión: cuestiones de hecho y de derecho

El concepto de riesgo de confusión es un concepto jurídico y no una mera evaluación objetiva de los juicios racionales y preferencias emocionales que conforman la conducta cognitiva del consumidor y sus hábitos de consumo. Por lo tanto, la apreciación del riesgo de confusión depende *tanto* de cuestiones de hecho *como* de derecho.

3.4.1 Hecho y derecho – similitud de productos o servicios y de signos

La determinación de los factores correspondientes a fin de establecer el riesgo de confusión y si existen es una cuestión de derecho, es decir, estos factores son establecidos por la legislación pertinente, a saber, el RMC y la jurisprudencia.

Por ejemplo, el artículo 8, apartado 1, del RMC establece que la identidad o similitud de los productos o servicios es una condición para el riesgo de confusión. La cuestión de los factores pertinentes para evaluar si esta condición se cumple también es una cuestión de derecho. El Tribunal ha identificado los factores siguientes para determinar si los productos o servicios son similares:

⁵A pesar de que tal situación podría dar lugar a un aprovechamiento indebido o a un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad de una marca anterior a tenor del artículo 8, apartado 5, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 5, artículo 8, apartado 5, del RMC.

⁶Véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Doble Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 8, Apreciación global.

- su naturaleza
- su destino
- su utilización
- si tienen o no carácter complementario
- si tienen o no carácter competidor
- sus canales de distribución o puntos de venta
- su público destinatario
- su origen habitual.

(Véase el asunto C-39/97, «Canon».)

Todos estos factores son conceptos jurídicos y determinar los criterios para evaluarlos es también una cuestión de derecho. No obstante, es una cuestión de hecho si los criterios jurídicos para determinar la «naturaleza» se cumplen, y en qué medida, en un caso determinado.

A modo de ejemplo, *la manteca para cocinar* no tiene la misma naturaleza que *los aceites y grasas lubricantes a base de petróleo*, si bien ambos contienen una base de grasa. *La manteca para cocinar* se utiliza para preparar platos destinados al consumo humano, mientras que *los aceites y grasas* se emplean para lubricar máquinas. Considerar la «naturaleza» como un factor pertinente para el estudio de la similitud de los productos o servicios es una cuestión de *derecho*. Por otro lado, es una cuestión de *hecho* decir que la manteca para cocinar se utiliza para preparar platos destinados al consumo humano y que los aceites y grasas se emplean para lubricar máquinas.

Del mismo modo, en lo que respecta a la comparación de signos, el artículo 8, apartado 1, del RMC establece que la identidad o similitud de los signos es una condición del riesgo de confusión. Es una cuestión de derecho que una coincidencia conceptual entre signos puede hacerlos similares a los efectos del RMC, pero es una cuestión de hecho, por ejemplo, que la palabra «fghryz» no tiene significado alguno para el público español.

3.4.2 Hecho y derecho – prueba

En los procedimientos de oposición, las partes deben alegar y, de ser necesario, probar los hechos que apoyan sus argumentos, como la similitud de productos o servicios. Así se desprende del artículo 76, apartado 1, del RMC, según el cual, en los procedimientos de oposición la Oficina se limitará a examinar los hechos, pruebas y alegaciones presentados por las partes y sus pretensiones.

Por lo tanto, en el ejemplo anterior, el oponente deberá indicar los hechos en los que basa la reclamación de similitud, así como presentar los elementos de prueba sobre los que los sustente. Por ejemplo, si se va a comparar *hierro fundido resistente al uso* con *implantes médicos*, no corresponde a la Oficina dilucidar la cuestión de si *el hierro fundido resistente al uso* se usa efectivamente para *implantes médicos*. El oponente deberá demostrarlo, ya que parece improbable (resolución de 14/05/2002, en el asunto R 0684/2002-4, «Tinox»).

La admisión por parte del solicitante de conceptos jurídicos, tales como el riesgo de confusión o similitud de productos o servicios es irrelevante. Ello no libera a la Oficina del análisis y decisión sobre estos conceptos. Esto no es contrario al artículo 76, apartado 1, del RMC, que vincula a la Oficina *únicamente* respecto a los hechos, prueba y alegaciones, pero no al análisis jurídico de los mismos. Por lo tanto, las partes podrán estar de acuerdo respecto a si los hechos han sido probados o no, pero no podrán determinar si tales hechos son suficientes para establecer los conceptos jurídicos correspondientes, tales como la similitud de los productos o servicios, la similitud de los signos y el riesgo de confusión.

El artículo 76, apartado 1, del RMC no impide a la Oficina tener en consideración, por iniciativa propia, hechos que ya son notorios o bien conocidos o de los que se pueda tener conocimiento a través de fuentes de acceso general, por ejemplo, que PICASSO sea reconocido por los consumidores de la UE como un famoso pintor español (sentencia del 22/06/2004, en el asunto T-185/02, «Picaro», C-361/04P, desestimado). No obstante, la Oficina no podrá citar de oficio nuevos hechos o alegaciones (p.ej. notoriedad o grado de conocimiento de la marca anterior, etc.).

Por otro lado, aunque determinadas marcas se utilizan a veces en la vida diaria como términos genéricos para los productos y servicios que designan, la Oficina no debe considerarlo nunca como un hecho. En otras palabras, nunca se debe designar (o interpretar) a las marcas como un término genérico o una categoría de productos o servicios. Por ejemplo, el hecho de que en la vida diaria parte del público se refiera a «X» al hablar de *yogures* (siendo «X» una marca registrada para *yogures*) no debería dar lugar a la utilización de «X» como un término genérico para *yogures*.

4 Evaluación de los factores considerados para establecer el riesgo de confusión

Una vez establecido lo que se entiende por riesgo de confusión, el presente apartado explica los diversos factores que se examinan con el fin de evaluar si existe o no riesgo de confusión y la interacción entre estos factores.

4.1 El momento oportuno

El momento oportuno para examinar el riesgo de confusión es el momento en que se dicta la resolución.

En caso de que el oponente se base en *el carácter distintivo elevado* de una marca anterior, las condiciones para esto debían cumplirse en la fecha de presentación de la solicitud de la MC (o cualquier fecha de prioridad) y deben seguir cumpliéndose en la fecha de la resolución. En la práctica, la Oficina presume que se cumplen, a no ser que existan indicios en sentido contrario.

Cuando el solicitante de MC se base en una *protección reducida* (débil) de la marca anterior, solo será relevante la fecha de la resolución.

4.2 Enfoque metodológico de la Oficina

En el asunto «SABEL» el Tribunal establece en el apartado 23 que:

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En efecto, de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, cuando se refiere a que «[...] exista por parte del público un riesgo de confusión [...]», se deduce que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio del tipo de producto o servicio de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. [...] el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar.

En otras palabras, si existe o no un riesgo de confusión depende de una apreciación global de varios factores interdependientes que incluyen: (i) la similitud de los productos y servicios, (ii) la similitud de los signos, (iii) los elementos distintivos y dominantes de los signos en conflicto, (iv) el carácter distintivo de la marca anterior, y (v) el público destinatario.

El primer paso para apreciar si existe un riesgo de confusión es examinar estos factores (véase el punto 4.3 y siguientes).

El segundo paso es determinar su importancia en una «apreciación global» aparte, en la que una conclusión sobre el riesgo de confusión se determina después de sopesar estos distintos factores que pueden complementarse o compensarse entre sí y que tienen varios grados de importancia relativa en función de las circunstancias específicas.

La metodología de la Oficina en este sentido difiere de los enfoques que aúnan la apreciación de los factores en una evaluación única en el sentido de si las marcas son «confusamente similares». Esta diferencia no debería afectar, en principio, a la «apreciación global» definitiva a la que se pueda llegar de distintas maneras.

4.3 Comparación de productos y servicios

La similitud y/o identidad de productos o servicios es una *conditio sine qua non* para determinar si existe riesgo de confusión. Se puede encontrar una orientación exhaustiva sobre la *comparación de productos o servicios* en las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Doble Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 2, Comparación de los productos y servicios.

Si no hay un grado de similitud entre los productos o servicios, el examen finalizará en ese momento en lo que respecta al riesgo de confusión.

De lo contrario, si existe al menos cierto grado de similitud, se procederá al examen de otros factores.

4.4 Comparación de los signos

También es condición necesaria que exista cierto grado de similitud entre los signos para determinar si existe riesgo de confusión. La comparación de signos implica una apreciación global de sus características gráficas, fonéticas o conceptuales. Si existe únicamente similitud en uno de estos tres aspectos, se considerará que los signos son similares. Si los signos son lo suficientemente similares para dar lugar a un riesgo de confusión es objeto de análisis en la apreciación global del riesgo de confusión. Se puede encontrar una orientación exhaustiva sobre la *comparación de signos* en las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Doble Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 3, Comparación de los signos.

Únicamente se considerará que los signos no son **similares** si no se puede detectar similitud alguna en ninguno de los tres aspectos indicados.

Si no hay un grado de similitud entre los signos, el examen finalizará en ese momento en lo que respecta al riesgo de confusión.

De lo contrario, si existe al menos cierto grado de similitud, se procederá al examen de otros factores.

4.5 Elementos distintivos y dominantes de las marcas

La apreciación global de las marcas en conflicto debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos *distintivos y dominantes*. Se puede encontrar una orientación exhaustiva sobre el análisis de los elementos *distintivos y dominantes* en las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Doble Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 4, Carácter distintivo y Capítulo 5, Carácter dominante.

4.6 Carácter distintivo de la marca anterior

Cuando un oponente expresamente afirma que una marca anterior es especialmente distintiva por un uso intensivo o su renombre, dicha afirmación deberá examinarse y evaluarse. Se puede encontrar una orientación exhaustiva sobre el *carácter distintivo de la marca anterior* en las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Doble Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 4, Carácter distintivo.

4.7 Público destinatario – nivel de atención

El público destinatario desempeña un importante papel al apreciar otros elementos del riesgo de confusión (p.ej. la comparación de los productos y servicios, la comparación de los signos, la apreciación del carácter distintivo). Por otro lado, uno de los factores que puede inclinar la balanza a favor o en contra de la existencia del riesgo de confusión es el nivel de atención del público. Se puede encontrar una orientación exhaustiva sobre el *público destinatario y el nivel de atención* en las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Doble Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 6, Público destinatario y nivel de atención.

4.8 Otros argumentos, apreciación global y conclusión

La apreciación global:

- establece y evalúa otros factores y principios pertinentes para la evaluación del riesgo de confusión (tales como una familia de marcas, la coexistencia o la forma de adquirir los productos o servicios);
- evalúa la importancia relativa de *todos* los factores interdependientes, que pueden complementarse o compensarse entre sí, a fin de resolver sobre el riesgo de confusión. Por ejemplo, las marcas pueden ser distintivas para algunos productos o servicios, pero no para otros y, de este modo, el riesgo de confusión puede existir únicamente para los productos y servicios para los que se considera que la marca anterior tiene carácter distintivo.

Se puede encontrar una orientación exhaustiva sobre *otros factores* y la *apreciación global* en las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Doble Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 7, Otros factores; y Capítulo 8, Apreciación global.

Anexo I

Principios generales procedentes de la jurisprudencia⁷

Sentencia de 11/11/1997, en el asunto C-251/95, «SABEL»
<ul style="list-style-type: none">- El riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (apartado 22).- La apreciación del riesgo de confusión depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que el público puede hacer de ella entre las dos marcas y del grado de similitud entre los signos y los productos (apartado 22).- Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (apartado 23).- El consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (apartado 23).- El riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior (apartado 24).- No puede excluirse que la similitud conceptual derivada del hecho de que dos marcas utilicen imágenes que concuerdan en la idea representada pueda crear un riesgo de confusión en caso de que la marca anterior posea un carácter distintivo particular, bien intrínseco, o bien gracias a la notoriedad de que goza entre el público (apartado 24).- Sin embargo, cuando la marca anterior no goza de una especial notoriedad y consiste en una imagen que contiene pocos elementos imaginarios, la mera similitud conceptual entre las marcas no basta para crear un riesgo de confusión (apartado 25).- El concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste (apartado 18).- La mera asociación entre dos marcas que el público podría hacer por medio de la concordancia en su contenido conceptual no basta, por sí sola, para deducir la existencia de un riesgo de confusión (apartado 26).
Sentencia de 29/09/1998, en el asunto C-39/97, «Canon»
<ul style="list-style-type: none">- Constituye un riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (apartado 29).- Por el contrario, la existencia de tal riesgo queda excluida cuando no se pone de manifiesto que el público pueda creer que los productos o servicios considerados proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (apartado 30).- Para apreciar la similitud entre los productos o los servicios designados, como han recordado los Gobiernos francés y del Reino Unido, así como la Comisión, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios (apartado 23).- Estos factores incluyen, <i>en particular</i>, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario (apartado 23).- La apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (apartado 17).- Aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (apartado 18).- Puede ser procedente denegar el registro de una marca, a pesar de que exista un mínimo grado de similitud entre los productos o servicios designados, cuando las marcas tienen una gran similitud y el carácter distintivo de la marca anterior, y, en particular, su renombre, es fuerte (apartado 19).- El carácter distintivo de la marca anterior, y, en particular, su renombre, debe tenerse en cuenta para apreciar si la similitud entre los productos o los servicios designados por las dos marcas es suficiente para generar un riesgo de confusión (apartado 24).- Puede existir un riesgo de confusión, incluso cuando el público atribuye los correspondientes productos y servicios a lugares de producción diferentes (apartado 30).

⁷ Éstas no corresponden a citas directas.

<p>Sentencia de 22/06/1999, en el asunto C-342/97, «Lloyd Schuhfabrik Meyer»</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - El nivel de atención del consumidor medio, que se supone que es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (apartado 26). - No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria (apartado 26). - A fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, puede ser apropiado evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que estos se comercializan (apartado 27). - Es posible que la mera similitud fonética de las marcas pueda crear un riesgo de confusión (apartado 28). - Para determinar el carácter distintivo de una marca y, por consiguiente, evaluar si posee un elevado carácter distintivo, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada (apartado 22). - Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales (apartado 23). - No puede indicarse de forma general, por ejemplo mediante porcentajes determinados relativos al grado de conocimiento de la marca en los sectores interesados, cuándo una marca tiene un fuerte carácter distintivo (apartado 24). 	
<p>Sentencia de 22/06/2000, en el asunto C-425/98, «Marca Mode»</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - El renombre de una marca no permite presumir la existencia de un riesgo de confusión por el mero hecho de que exista un riesgo de asociación en sentido estricto (apartado 41). - El artículo 5, apartado 1, letra b) de la Directiva no puede interpretarse en el sentido de que <ul style="list-style-type: none"> • si una marca, bien intrínsecamente, o bien gracias a la notoriedad de que goza entre el público, posee un carácter distintivo particular y • un tercero, sin el consentimiento del titular de la marca, utiliza en el tráfico económico, para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales está registrada la marca, un signo que coincide con la marca hasta tal punto que exista la posibilidad de asociarlo con la marca, el titular de la marca tiene el derecho exclusivo de prohibir al referido tercero el uso del signo cuando el carácter distintivo de la marca es tal que no está excluido que dicha asociación pueda producir confusión (apartado 42). 	
<p>Sentencia de 06/10/2005, en el asunto C-120/04, «Medion»</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Puede existir un riesgo de confusión para el público, en caso de identidad de los productos o de los servicios, cuando el signo controvertido está formado mediante la yuxtaposición, por una parte, de la denominación de la empresa del tercero y, por otra, de la marca registrada, dotada de un carácter distintivo normal, y esta última, aunque no determina por sí sola la impresión de conjunto del signo compuesto, ocupa en dicho signo una posición distintiva y autónoma (apartado 37). 	

**DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN
QUE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL
MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y
MODELOS) HABRÁ DE LLEVAR A CABO
SOBRE LAS MARCAS COMUNITARIAS**

PARTE C

OPOSICIÓN

SECCIÓN 2

**DOBLE IDENTIDAD Y
RIESGO DE CONFUSIÓN**

CAPÍTULO 2

**COMPARACIÓN DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Índice

1	Introducción.....	6
1.1	Pertinencia.....	6
1.2	Clasificación de Niza: un punto de partida.....	7
1.2.1	Su carácter como instrumento de clasificación.....	7
1.2.2	Su estructura y metodología.....	7
1.2.3	Conclusiones que deben extraerse de la estructura de la Clasificación de Niza.....	8
1.2.4	Cambios en la clasificación de los productos y servicios.....	8
1.3	La base de datos de la OAMI para la comparación de los productos y servicios.....	9
1.4	Definición de los productos y servicios (Terminología).....	9
1.4.1	Productos.....	9
1.4.2	Servicios.....	10
1.4.3	Productos.....	10
1.5	Determinación de los productos y servicios.....	11
1.5.1	El texto correcto.....	11
1.5.2	Alcance pertinente.....	12
1.5.3	El significado de los productos y servicios.....	13
1.6	Enfoque objetivo.....	14
1.7	Declaración de los motivos.....	14
2	Identidad.....	15
2.1	Principios generales.....	15
2.2	Identidad total: términos idénticos o sinónimos.....	15
2.3	Identidad parcial.....	16
2.3.1	La marca anterior incluye los productos y servicios de la marca impugnada.....	16
2.3.2	La marca impugnada incluye los productos y servicios de la marca anterior.....	17
2.3.3	Solapamiento.....	18
2.4	Práctica de uso de las indicaciones generales de los títulos de clase.....	19
3	Similitud entre los productos y servicios.....	21
3.1	Principios generales.....	21
3.1.1	Factores de similitud.....	21
3.1.2	Definición de los factores pertinentes.....	22
3.2	Los factores específicos de la similitud.....	23
3.2.1	Naturaleza.....	23
3.2.2	Destino.....	26
3.2.3	Utilización.....	26
3.2.4	Carácter complementario.....	27
3.2.5	Carácter competidor.....	31
3.2.6	Canal de distribución.....	31

3.2.7	Público destinatario	32
3.2.8	Origen habitual (productor / proveedor)	33
3.3	Relación entre los distintos factores	36
3.3.1	Interrelación entre los factores	36
3.3.2	La importancia de cada factor	37
3.3.3	Los diferentes tipos de comparación: productos frente a productos, servicios frente a servicios y productos frente a servicios	38
3.3.4	Grado de similitud.....	38
Anexo I	40
1	Partes, componentes y piezas	40
2	Materias primas y alimentos semielaborados	41
3	Accesorios	41
4	Servicios de instalación, mantenimiento y reparación	42
5	Servicios de asesoramiento	43
6	Alquiler y leasing.....	44
6.1	Alquiler/arrendamiento financiero frente a los servicios relacionados	44
6.2	Alquiler/arrendamiento financiero frente a los productos: en principio, siempre distintos.....	45
Anexo II	46
1	Productos químicos, productos farmacéuticos y cosméticos.....	46
1.1	Productos químicos (clase 1) frente a productos químicos (clases 3 y 5).....	46
1.2	Productos farmacéuticos frente a productos farmacéuticos.....	47
1.3	Productos farmacéuticos frente a sustancias dietéticas para uso médico.....	48
1.4	Productos farmacéuticos frente a cosméticos	48
1.5	Productos farmacéuticos frente a servicios.....	48
2	Industria del automóvil	49
3	Aparatos/instrumentos eléctricos.....	49
4	Industria textil y de la moda	50
4.1	Materias primas o semielaboradas frente a productos acabados	50
4.2	Productos textiles (clase 24) frente a prendas de vestir (clase 25)	50
4.3	Prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería (clase 25)	51
4.4	Accesorios de moda	51

4.5	Ropa de deporte, calzado y artículos de sombrerería (clase 25) frente a artículos de gimnasia y deporte (clase 28)	52
4.6	Diseño de moda (clase 42), servicios de sastrería (clase 40) frente a prendas de vestir (clase 25).....	52
5	Alimentación, bebidas y servicios de restaurantes	53
5.1	Ingredientes de los alimentos preparados	53
5.2	Ingrediente principal	53
5.3	Bebidas no alcohólicas (clase 32) frente a bebidas alcohólicas (excepto cervezas) (clase 33)	53
5.4	Cervezas (clase 32), bebidas alcohólicas (excepto cervezas) (clase 33).....	54
5.5	Suministro de comida y bebidas frente a comida y bebidas.....	54
6	Servicios de apoyo a otras empresas.....	54
7	Servicios de venta al por menor	56
7.1	Servicios de venta al por menor frente a cualquier producto: no similares.....	57
7.2	Servicios de venta al por menor de productos específicos frente a los mismos productos específicos: bajo grado de similitud	57
7.3	Servicios de venta al por menor de productos específicos frente a los productos específicos diferentes o similares: no similares	57
7.4	Servicios de venta al por menor frente a los servicios de venta al por menor de productos específicos: idénticos	58
7.5	Servicios de venta al por menor de productos específicos frente a los servicios de venta al por menor de otros productos específicos: similares.....	58
7.6	Servicios a los que se aplican los mismos principios.....	58
7.7	Servicios a los que no se aplican los mismos principios	58
8	Servicios financieros.....	59
8.1	Servicios bancarios (clase 36) frente a servicios de seguros (clase 36).....	59
8.2	Negocios inmobiliarios (clase 36) frente a operaciones financieras (clase 36).....	60
8.3	Tarjetas de crédito (clase 9) frente a operaciones financieras (clase 36).....	60
9	Transporte, embalaje y almacenamiento.....	61
9.1	Transporte de mercancías (clase 39) frente a cualquier producto	61
9.2	Embalaje y almacenamiento de mercancías (clase 39) frente a cualquier producto	61
10	Tecnología de la información	61

10.1 Ordenadores frente a software	62
10.2 Software frente a aparatos que usan software	62
10.3 Software, aplicaciones informáticas descargables y publicaciones electrónicas descargables	62
10.4 Software específico frente a software específico	63
10.5 Ordenadores y software (clase 9) frente a programación informática (clase 42)	63
10.6 Aparatos para el registro, la transmisión o reproducción de sonido o imágenes, ordenadores y software (clase 9) frente a servicios de telecomunicaciones (clase 38)	64

1 Introducción

1.1 Pertinencia

La comparación de los productos y servicios tiene una importancia primordial para la apreciación de la identidad con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra a), del RMC y el riesgo de confusión con arreglo a la letra b) del apartado 1 de dicho artículo. Uno de los principales requisitos del artículo 8, apartado 1, letra a), del RMC es la identidad de los productos y servicios, mientras que el artículo 8, apartado 1, letra b) exige la identidad o la similitud de los productos y servicios. Por consiguiente, si se considera que todos los productos y servicios son diferentes, no se cumple uno de los requisitos establecidos en el artículo 8, apartado 1, del RMC, por lo que la oposición debe desestimarse, sin abordar el resto de apartados de la resolución¹.

Los criterios para apreciar la identidad o la similitud también pueden jugar un papel cuando se ha exigido la prueba de uso y deben valorarse las pruebas para determinar si el oponente demostró un uso como el registrado para los mismos productos y servicios. En concreto, es importante determinar si los productos y servicios para los que se ha utilizado la marca pertenecen a la categoría de productos y servicios para los que se ha registrado la misma o si sólo son similares o incluso distintos (véanse las Directrices relativas a la oposición, Parte 6, Prueba del uso).

De igual modo, la prueba de uso de los productos y servicios también podría resultar pertinente al examinar una reivindicación de carácter distintivo elevado. En dichos casos, con frecuencia es necesario que el examinador responda a la pregunta de si el carácter distintivo elevado abarca a los productos y servicios para los que la marca anterior goza de protección y que son relevantes para el caso específico, es decir, que han sido considerados idénticos o similares a los productos y servicios de la marca comunitaria impugnada (véanse las Directrices relativas a la oposición, Parte 2, Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 4, Carácter distintivo).

Asimismo, el resultado de la comparación de los productos y servicios juega un papel importante a la hora de definir la parte del público respecto del que se aprecia un riesgo de confusión. El público destinatario también se tiene en cuenta para los productos y servicios que se consideran idénticos o similares (véanse las Directrices relativas a la oposición, Parte 2, Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 6, Público destinatario y grado de atención).

La comparación de los productos y servicios también puede ser pertinente con arreglo al artículo 8, apartado 3, del RMC que exige que la identidad o «estrecha relación o equivalencia desde el punto de vista comercial» de los productos y servicios (véanse las Directrices relativas a la oposición, Parte 3, Marca presentada por un agente – artículo 8, apartado 3, del RMC) y con arreglo a las disposiciones aplicables de la legislación nacional con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC, ya que la identidad o la similitud de los productos y servicios suele ser un requisito por el que se prohíbe el uso de una marca posterior (véanse las Directrices relativas a la oposición, Parte 4, Derechos en virtud del artículo 8, apartado 4, del RMC).

¹ De igual modo, la comparación de los productos y servicios es pertinente en el procedimiento de nulidad, dado que de conformidad con el artículo 53, apartado 1, letra a), del RMC una marca comunitaria se declarará nula cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el artículo 8, apartado 1, del RMC.

1.2 Clasificación de Niza: un punto de partida

Los productos y servicios que se compararán se incluyen en categorías con arreglo a la Clasificación de Niza, actualmente compuesta por 34 clases (1-34) para clasificar los productos y de 11 clases (35-45) para clasificar los servicios.

1.2.1 Su carácter como instrumento de clasificación

La Clasificación de Niza se estableció con el propósito de armonizar las prácticas de clasificación nacionales. La primera edición de las mismas entró en vigor en 1961 y, aunque se han llevado a cabo varias revisiones, en ocasiones se ven superadas por los rápidos cambios en el desarrollo de productos de los mercados. Asimismo, los textos de los títulos en ocasiones son poco claros e inexactos.

La regla 2, apartado 4, del Reglamento de Ejecución establece explícitamente que la Clasificación de Niza servirá exclusivamente a efectos administrativos y, por lo tanto, no permite extraer conclusiones en lo concerniente a la similitud de los productos y servicios.

El hecho de que los productos o servicios respectivos aparezcan agrupados en la misma clase de la Clasificación de Niza no constituye, por sí solo, un indicio de similitud.

Ejemplos

- *Animales vivos* son distintos a *flores* (clase 31).
- *Publicidad* es distinta a *trabajos de oficina* (clase 35).

Ni siquiera el hecho de que dos servicios o productos específicos estén comprendidos en la misma indicación general de un título de clase hacen que sean similares de forma intrínseca: los *coches* y las *bicicletas* – aunque ambos están comprendidos en la expresión *vehículos* de la clase 12 – no se consideran similares.

Asimismo, los productos y/o servicios clasificados en clases distintas no se consideran necesariamente distintos (véase la sentencia de 16/12/2008, T-259/06, «Manso de Velasco», apartado 30 y 31).

Ejemplos

- *Extractos de carne* (clase 29) son similares a *especias* (clase 30).
- *Organización de viajes* (clase 39) es similar a *hospedaje temporal* (clase 43).

1.2.2 Su estructura y metodología

Sin perjuicio de lo establecido en la regla 2, apartado 4, del REMC, la clasificación puede servir como instrumento para identificar las características comunes de determinados productos y servicios.

Muchas de las clases de la Clasificación de Niza están estructuradas con arreglo a factores como la función, composición y/o finalidad de uso que pueden ser pertinentes en la comparación de los productos y servicios. Por ejemplo:

- La clase 1 comprende principalmente productos químicos basados en sus propiedades químicas (naturaleza), en lugar de en su aplicación específica. En cambio, la clase 3 abarca todos los componentes, ya sean preparaciones para limpiar o para la higiene o de belleza. Aunque por su naturaleza también puedan clasificarse como productos químicos, es su finalidad específica la que permite la distinción y, por tanto, una clasificación diferente.
- Igualmente, es debido a su naturaleza que la mayoría de los artículos de cuero se clasifican en la clase 18, mientras que la ropa de cuero se incluye en la clase 25, ya que tiene una finalidad muy específica, en concreto, está destinada a vestir a las personas y como protección frente a los elementos.

1.2.3 Conclusiones que deben extraerse de la estructura de la Clasificación de Niza

La estructura de los títulos de clase no es uniforme y no sigue una misma lógica. Algunas clases sólo están compuestas por una indicación general, cuya definición ya comprende a casi todos los productos y servicios incluidos en esta clase (clase 15 *Instrumentos musicales*; clase 38 *Telecomunicaciones*). Otras incluyen muchas indicaciones generales, que o bien son muy amplias o bien muy específicas. Por ejemplo, el título de la clase 9 incluye más de 30 términos que van desde los *aparatos e instrumentos científicos* a los *extintores*.

De manera excepcional, existen títulos de clase que incluyen indicaciones generales que comprenden otra indicación general y, por lo tanto, son idénticos, como por ejemplo, *el material para emplastos* de la clase 5 que incluyen *los emplastos* de la clase 5. Este es el caso específico cuando una indicación específica en un título de clase sólo se menciona para aclarar que no pertenece a otra clase, aunque ya esté incluida en otra indicación más amplia del título de clase. Ejemplo: *Adhesivos para la industria* están incluidos en *productos químicos para la industria* de la clase 1. Su referencia es principalmente para distinguirlos de los adhesivos clasificados en la clase 16 que se utilizan para la papelería o el hogar.

Para concluir, la Clasificación de Niza da indicaciones que pueden utilizarse en la apreciación de la identidad o similitud de los productos y servicios, aunque su estructura y contenido no sean coherentes. Por lo tanto, cada título o término específico debe analizarse de acuerdo con la clase específica en la que está incluido. Tal como se ha indicado anteriormente, la Clasificación de Niza sirve principalmente para clasificar en categorías los productos y servicios a efectos administrativos y no resulta decisiva para la comparación de los mismos.

1.2.4 Cambios en la clasificación de los productos y servicios

Por lo general, en cada revisión de la Clasificación de Niza se producen cambios en la clasificación de los productos y servicios (en especial, la transferencia de productos y servicios entre las diversas clases) o en el texto de los títulos. En dichos casos, la lista de los productos y/o servicios de la marca anterior impugnada debe interpretarse con arreglo a la edición de la Clasificación de Niza que esté vigente en el momento de su presentación.

Ejemplo

- *Servicios jurídicos* se transfirieron de la clase 42 a la clase 45 en la 8ª edición de la Clasificación de Niza, aunque la naturaleza de dichos servicios no se haya visto modificada.

1.3 La base de datos de la OAMI para la comparación de los productos y servicios

La [base de datos](#) sobre la comparación de los productos y servicios es una herramienta de búsqueda de ayuda y apoyo a los examinadores para la apreciación de la similitud de los productos y servicios. La base de datos, que debe ser objeto de consulta, sirve al propósito de armonizar la práctica de la apreciación de la similitud de los productos y servicios y garantizar la coherencia de las resoluciones de oposición.

La base de datos está basada en la comparación de los pares específicos de productos y servicios. Un «par» compara dos «expresiones». Una «expresión» está compuesta por un número de clase de la Clasificación de Niza (1- 45) y un elemento de texto, es decir, un producto o servicio específico (incluidas las categorías de productos y servicios, como «prendas de vestir» o «educación»). Existen cinco posibles resultados de la búsqueda: identidad, grado de similitud elevado, similitud, grado de similitud bajo y diferenciación. En el caso de los diversos grados de similitud, la base de datos indica los criterios aplicados a su resultado.

La base de datos se actualiza constantemente y, si es necesario, se revisa para crear una fuente de referencia completa y fiable.

Dado que la base de datos ofrece u ofrecerá respuestas a comparaciones específicas, las Directrices se concentran en la definición de los principios generales y su aplicación en la práctica.

1.4 Definición de los productos y servicios (Terminología)

1.4.1 Productos

El Reglamento no ofrece una definición de los productos y servicios. Aunque la Clasificación de Niza ofrece algunas explicaciones generales al efecto en sus observaciones preliminares, evita establecer de forma clara los criterios para distinguir los productos y servicios.

En principio, un producto es cualquier clase de artículo susceptible de comercialización. Los productos incluyen las materias primas (*materias plásticas en estado bruto* de la clase 1), los productos semielaborados (*materias plásticas semielaboradas para su uso en la fabricación* de la clase 17) y los productos acabados (*recipientes de plástico para uso doméstico* de la clase 21). Se incluyen los productos naturales y manufacturados, como los productos agrícolas de la clase 31 y las máquinas y las máquinas herramientas de la clase 7.

Sin embargo, en ocasiones no queda claro si los productos sólo comprenden productos físicos tangibles a diferencia de los servicios que son intangibles. La definición y, por tanto, el ámbito de protección son especialmente relevantes en cuanto

a los «productos» como la «electricidad» que es intangible. Esta cuestión ya ha quedado respondida durante el examen relativo a la clasificación y normalmente no planteará ningún problema respecto de la comparación de los productos y servicios.

1.4.2 Servicios

Un servicio es cualquier actividad o prestación que una parte puede ofrecer a otra, que tiene naturaleza intangible y que no da como resultado la transferencia de la propiedad de ningún objeto físico.

Ejemplo

- La *reparación de coches* es un servicio.

Al contrario que los productos, un servicio siempre es un activo intangible. Los servicios incluyen las actividades económicas proporcionadas por terceros que no entran dentro de la producción, la fabricación y la venta de productos.

- Anunciar los propios bienes no es un servicio, pero gestionar una agencia publicitaria (diseñar campañas publicitarias para terceros) sí lo es. Por lo tanto, los términos que figuran en la lista, como la publicidad, deben referirse sólo a la definición de los servicios citados.
- Vender o distribuir los propios productos no es un servicio. El término *servicios de venta al por menor* se refiere a los servicios que prestan apoyo a la venta real de productos (p. ej., ofrecer al cliente la oportunidad de ver, comparar o probar los productos).

Para que una indicación de la actividad se considere un servicio de acuerdo con la legislación de marcas debe tener un valor económico independiente, es decir, que se ofrezca alguna forma de compensación (económica). Por otro lado, podría ser solo una simple actividad auxiliar ofrecida junto con o después de la compra de un producto específico.

Ejemplo

- La entrega, incluido el transporte de muebles que se hayan comprado con anterioridad, no constituye un servicio independiente contemplado en los *servicios de transporte* de la clase 39.

Sin embargo, la intención de obtener beneficios no es necesariamente un criterio para definir si una actividad puede calificarse como «servicio» (véase la sentencia de 09/12/2008, C-442/07, «Radetzky», apartados 16 a 18). Es más una cuestión de si el servicio tiene clientes y un ámbito de mercado independientes en lugar de la manera o la forma en que se realiza la compensación.

1.4.3 Productos

En el lenguaje general la palabra «productos» se utiliza para designar tanto los productos como los servicios, p. ej., «productos financieros» en lugar de «servicios financieros». El hecho de que, en el lenguaje general, se utilice la palabra “producto” para describir un término no es relevante a la hora de clasificarlo como un bien o como un servicio.

1.5 Determinación de los productos y servicios

1.5.1 El texto correcto

Como cuestión preliminar, procede identificar el texto correcto de la lista de productos y/o servicios en cuestión

1.5.1.1 Marcas comunitarias

Las solicitudes de marca comunitaria han de publicarse en todas las lenguas oficiales de la Comunidad Europea (artículo 120, apartado 1, del RMC). Asimismo, todas las inscripciones en el Registro de marcas comunitarias han de efectuarse en todas esas lenguas (artículo 120, apartado 2, del RMC). Las solicitudes y las inscripciones en el Registro se publican en el Boletín de Marcas Comunitarias (regla 85, apartados 1 y 2, del REMC).

Ocasionalmente, pueden existir discrepancias entre:

- la traducción del texto de la lista de productos y/o servicios de una marca comunitaria (solicitud o registro) publicada en el Boletín de Marcas Comunitarias; y
- el texto original tal como fue presentado.

De existir tal discrepancia,

- si la primera lengua es una de las lenguas oficiales de la Oficina, dará fe la primera lengua.
- si la primera lengua de la solicitud no es ninguna de las cinco lenguas oficiales de la Oficina, dará fe el texto redactado en la segunda lengua indicada por el solicitante (artículo 120, apartado 3, del REMC).

Esto se aplica con independencia, tanto si la marca comunitaria (o solicitud de marca comunitaria) es el derecho anterior como si es la solicitud impugnada.

1.5.1.2 Marcas nacionales anteriores y registros nacionales anteriores

La lista de productos y servicios de las marcas anteriores en los que está basada la oposición debe presentarse en la lengua del procedimiento de la oposición (regla 19, apartado 3, del REMC). La Oficina no exige una traducción certificada y acepta traducciones sencillas, que hayan sido redactadas por el oponente o su representante. Normalmente, la Oficina no hace uso de la facultad que se le otorga en virtud de la regla 98, apartado 1, 2ª frase del REMC para exigir una traducción jurada certificada por un traductor jurado u oficial. Siempre que el representante incluya una declaración en la que se constate que la traducción es fiel al original, la Oficina no lo pondrá en duda. La otra parte podrá cuestionar, sin embargo, si la traducción es correcta durante la parte contradictoria del procedimiento. Asimismo, dado que la traducción debe reproducir la estructura del documento original (regla 98, apartado 1, del REMC), el examinador también podrá observar las discrepancias obvias (por ejemplo, la lista en

la lengua original que se compone de tres expresiones mientras que la traducción tiene dos páginas, etc.). En dichos casos, el examinador deberá aclarar esta cuestión en la decisión final.

Por lo que respecta a los registros internacionales en virtud del Protocolo o el Arreglo de Madrid, la lengua en la que se haya realizado el registro internacional (francés, inglés o español) es definitiva. No obstante, cuando la lengua del procedimiento de oposición no sea la misma que la utilizada en el registro internacional, debe facilitarse una traducción.

1.5.2 Alcance pertinente

La comparación de los productos y servicios debe basarse en el texto que figura en la lista de productos y/o servicios respectiva. El uso real o previsto de los productos y servicios no contemplados en la lista es irrelevante para el examen (véase la sentencia de 16/06/2010, T-487/08, «Kremezin», apartado 71).

No obstante, cuando se solicite válidamente la prueba de uso de la marca anterior y la prueba presentada sólo sea suficiente para parte de los productos y servicios de la lista, la marca anterior sólo se considerará registrada para esos productos y servicios (artículo 42, apartado 2, del RMC) y, por lo tanto, el examen se limitará a tales productos y servicios (véase asimismo la Sección 6 – Prueba del uso).

Además, en el caso de la marca anterior, sólo son pertinentes los productos y servicios en los que se basa válidamente la oposición. En consecuencia, no se tomarán en consideración los productos o servicios que:

- no puedan tenerse en cuenta por razones de admisibilidad,
- no hayan sido debidamente acreditados (p. ej., sólo se ha presentado una traducción parcial de la lista de productos y/o servicios), o
- sobre los que (ya) no se base la oposición.

Del mismo modo, sólo se tendrán en cuenta aquellos productos y servicios de la solicitud impugnada contra los que se dirige la oposición. Por lo tanto, las limitaciones efectuadas en el curso del procedimiento, bien de la lista de productos y/o servicios de la solicitud, bien del alcance de la oposición, o de ambos, reducirán los productos y servicios a comparar.

Por lo demás, puede ser necesario un análisis del texto de la lista de productos y/o servicios para determinar el alcance de protección de dichos productos y servicios. Lo anterior resulta especialmente cierto cuando se emplean términos como «en particular», «en concreto», u otro equivalente con la finalidad de demostrar la relación de un producto individual con una categoría más amplia.

La expresión **en concreto** (o «por ejemplo», «tales como», «incluido» u otra equivalente) indica que los productos y servicios específicos no son más que ejemplos de artículos incluidos en esa categoría, y que la protección no se circunscribe sólo a ellos. Dicho de otro modo, introduce una lista de ejemplos no exhaustiva (sobre el uso, véase en especial una referencia en la sentencia de 09/04/2003, T-224/01, «NU-TRIDE»).

En cambio, el término **a saber** (o «exclusivamente» u otro equivalente) es excluyente y restringe el alcance del registro a los productos enumerados específicamente.

Por ejemplo, en el caso de *productos químicos destinados a la industria, a saber bases para plásticos* sólo las *bases para plásticos* tienen que compararse con los productos de la otra marca.

Cabe recordar que el uso de comas en la lista de productos y servicios sirve para separar los elementos de una categoría igual o similar. El uso de punto y coma significa una separación entre los términos. La separación de términos a través de una puntuación diferente puede implicar cambios en su significado y puede llevar a realizar una evaluación distinta al comparar los productos y servicios.

Por ejemplo, en *programa informático para uso en máquinas industriales; extintores* de la clase 9, la introducción de un punto y coma significa que el término *extintores* debe considerarse como una categoría de productos independiente, con independencia de si la intención fue proteger el programa informático que se utilizará en el ámbito de las máquinas industriales y los extintores.

1.5.3 El significado de los productos y servicios

Una vez identificada la denominación de los productos y servicios a considerar, procede determinar su significado.

En ciertos casos, el significado exacto se deduce de forma inmediata de las listas de productos y/o servicios de las marcas, en las que con frecuencia se aporta una descripción más o menos detallada de los productos y servicios. Por ejemplo, el texto *cinturones (que sean prendas de vestir)* excluye por definición los cinturones de seguridad y los cinturones industriales.

En caso de duda sobre el significado exacto de los términos empleados en la lista de productos y/o servicios, habrán de interpretarse a la luz de la Clasificación de Niza y también desde una perspectiva comercial.

Por lo tanto, la inclusión de *cinturones* en la clase 25 obedece a su clasificación como *prendas de vestir*.

En caso de que el significado de los términos en los contextos semántico, comercial y/o en virtud de la Clasificación de Niza sea ambiguo o plantee dudas, prevalecerá este último.

El término *prendas de vestir*, por ejemplo, hace referencia a «ropa de manera colectiva» (traducción de la definición del *Oxford English Dictionary*) y, por lo tanto, se refiere a los artículos que se llevan para cubrir el cuerpo, como camisas, vestidos, pantalones, etc. Aunque la definición que se encuentra en los diccionarios estándares no excluye de manera explícita a *calzado*, el hecho de que éste aparezca en la Clasificación de Niza como un elemento separado en la misma clase 25 lleva a la conclusión de que *prendas de vestir* y *calzado* no son idénticos, sino similares (confirmado por la sentencia de 13/07/2004, T-115/02, «(letra) “a”», apartado 26).

Sin embargo, esto no implica que dos indicaciones generales de un título de clase nunca puedan considerarse idénticas. Tal como se ha mencionado anteriormente, la

estructura de los títulos de clase no es uniforme. Algunas indicaciones generales incluidas en los títulos de clase pueden comprender a otras.

Ejemplo

- *Carne y carne de ave* son idénticas (clase 29).

1.6 Enfoque objetivo

La comparación de los productos y servicios en cuestión debe apreciarse *sin* tener en cuenta el grado de similitud de los signos en conflicto o el carácter distintivo de la marca anterior. Los examinadores tendrán en cuenta todos los factores pertinentes sólo en la apreciación global de una resolución.

La clasificación de los productos y servicios no resulta concluyente, ya que productos y servicios similares pueden clasificarse en distintas clases, mientras que productos y servicios distintos pueden estar comprendidos en la misma clase.

La identidad o la similitud entre los productos y servicios deben determinarse sobre una base objetiva.

Es preciso basar las conclusiones en las realidades del mercado, es decir, en las costumbres arraigadas en el sector industrial o comercial de que se trate. Estas costumbres, en particular, las prácticas comerciales, son dinámicas y están en continuo cambio. Por ejemplo, hoy en día los teléfonos móviles combinan muchas funciones, tanto siendo una herramienta de comunicación como un dispositivo fotográfico.

En algunos casos, el examinador sólo podrá basar su decisión en los hechos y las pruebas presentadas por las partes. No debe especularse o no debería investigarse ampliamente de oficio con lo que no se derive de las pruebas presentadas o que no se conocen comúnmente (véase la sentencia de 09/02/2011, T-222/09, «ALPHAREN», apartados 31-32).

1.7 Declaración de los motivos

Se le exige al examinador que motive en su decisión el resultado de la comparación (identidad, similitud o diferenciación) para cada uno de los productos y servicios especificados en la solicitud del registro, con independencia del modo en que se formuló dicha solicitud. Sin embargo, cuando se da una misma conclusión para una categoría o grupo de productos o servicios, el examinador sólo podrá usar una justificación general para todos los productos o servicios afectados siempre que estos productos presenten características análogas (véase por analogía el auto de 18/03/2010, C-282/09, «PAYWEB CARD», apartados 37 a 38; sentencia de 12/04/2011, T-28/10, «EURO AUTOMATIC PAYMENT», apartado 54y sentencia de 17/10/2013, C-529/12P, «ZEBEXIR», apartados 26-27).

2 Identidad

2.1 Principios generales

La identidad se define por lo general como «la calidad o condición de tener una sustancia, composición, naturaleza, propiedades iguales o, en especial, las cualidades que se consideran» (traducción de la definición del *Oxford English Dictionary*).

La identidad no solo existe si los productos y servicios coinciden completamente (se utilizan los mismos términos o sinónimos), sino también cuando y en la medida en que los productos y servicios de la marca impugnada entran dentro de la categoría más amplia de la marca anterior o, cuando y en la medida en que – por el contrario – un término más amplio de la marca impugnada incluye los productos y servicios más específicos de la marca anterior. Asimismo, puede existir identidad cuando dos categorías amplias que se comparan coinciden parcialmente («se solapan»). De ahí que puedan diferenciarse los casos de «identidad total» y de «identidad parcial».

La identidad no debe establecerse basándose en los factores de similitud (véase el apartado 3.1.1 *infra*).

2.2 Identidad total: términos idénticos o sinónimos

La identidad entre los productos o servicios controvertidos debe determinarse a partir del texto de las partes pertinentes de las listas de productos y/o servicios de las dos marcas que se han identificado con arreglo a los principios establecidos *supra*. La identidad es obvia cuando los productos y servicios objeto de comparación figuran en ambas listas utilizando exactamente los mismos términos.

Ejemplo

- *Vehículos* son idénticos a *vehículos*.

Cuando éste no sea el caso, los términos de las listas de productos y/o servicios respectivas habrán de interpretarse a fin de demostrar que, de hecho, son sinónimos, es decir, que tienen el mismo significado. La interpretación puede llevarse a cabo basándose en las definiciones del diccionario, las expresiones de la Clasificación de Niza y, en especial, teniendo en cuenta la perspectiva comercial.

Ejemplos

- *Bicicleta* es un sinónimo de *ciclo*, por lo que los productos son idénticos.
- El significado de las palabras *artículos para fumadores* de la clase 34 hace referencia a objetos individuales que se utilizan en estrecha relación con el tabaco y los productos del tabaco. En ediciones anteriores de la Clasificación de Niza estos productos se llamaban “*requisitos para fumadores*”. Por lo tanto, a pesar de que se utilice un término diferente en el actual título, estos productos son idénticos.
- Desde una perspectiva comercial *servicios de estaciones termales* y *servicios de bienestar* son los mismos y, por tanto, idénticos.

Sin embargo, si se utiliza una redacción idéntica, pero los productos se clasifican en clases distintas, esto significa por lo general que estos productos no son idénticos:

Ejemplos

- *Taladros* (máquinas herramientas) de la clase 7 no son idénticos a *taladros* (herramientas de mano) de la clase 8.
- *Láseres* (que no sean para uso médico) de la clase 9 no son idénticos a *láseres* (con fines curativos) de la clase 10.

Aunque puedan ser similares, la clasificación en diferentes clases indica que tienen una naturaleza, un destino y una utilización, etc., distintos.

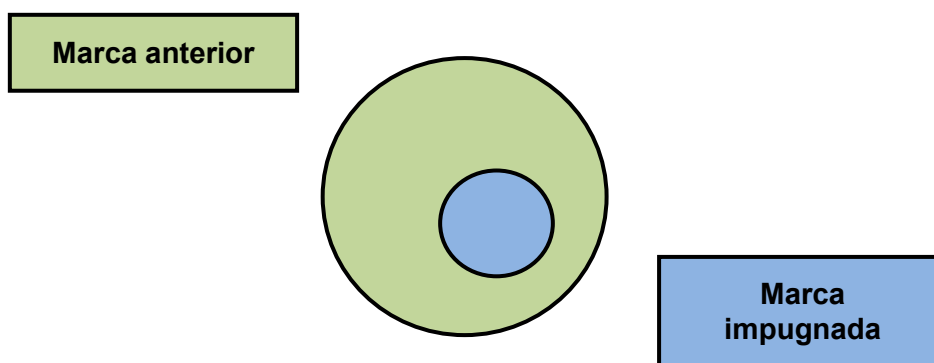
Este argumento no es aplicable si la clasificación diferente se debe únicamente a la revisión de la Clasificación de Niza o si los productos y servicios están obviamente mal «clasificados», debido a un error evidente, por ejemplo, un error de transcripción.

Ejemplos

- *Naipes* (clase 16 – 7ª edición) son idénticos a *naipes* (clase 28 – 10ª edición).
- *Productos farmacéuticos* (clase 15 – error de mecanografía evidente) son idénticos a *productos farmacéuticos* (clase 5).

2.3 Identidad parcial

2.3.1 La marca anterior incluye los productos y servicios de la marca impugnada

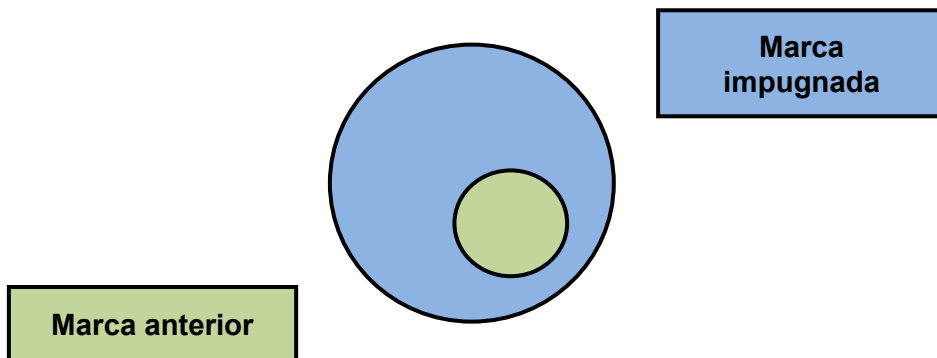


Si la lista de productos y/o servicios del derecho anterior incluye una indicación general o una categoría amplia que comprende los productos y servicios de la marca impugnada en su totalidad, los productos y servicios serán idénticos (véase la sentencia de 17/01/2012, T-522/10 «Hell», apartado 36).

Ejemplos

- *Hospedaje temporal* (derecho anterior, clase 43) incluye *servicios de albergues juveniles* (marca impugnada, clase 43), por lo que los servicios son idénticos.
- *Pasta* (derecho anterior, clase 30) incluye *espaguetis* (marca impugnada, clase 30), por lo que los productos son idénticos.

2.3.2 La marca impugnada incluye los productos y servicios de la marca anterior



Cuando los productos y servicios que designe la marca anterior estén incluidos en una indicación general o en una categoría más general de la marca impugnada, dichos productos y servicios se considerarán idénticos ya que la Oficina no puede examinar de oficio la categoría más general de los productos y servicios del solicitante/titular (véase la sentencia de 07/09/2006, T-133/05, «PAM-PIM'S BABY-PROP», apartado 29).

Ejemplos

- *Pantalones vaqueros* de la marca anterior (clase 25) están incluidos en *prendas de vestir* (marca impugnada, clase 25), por lo que los productos se consideran idénticos.
- *Bicicletas* de la marca anterior (clase 12) están incluidas en *vehículos* (marca impugnada, clase 12), por lo que los productos se consideran idénticos.

El solicitante/titular podrá, en cambio, limitar la lista de productos y servicios de forma que se excluya la identidad, aunque todavía se pueda establecer la similitud (véase la sentencia de 24/05/2011, T-161/10, «E-Plex», apartado 22).

- *Pantalones vaqueros* de la marca anterior (clase 25) están incluidos en *prendas de vestir* (clase 25). Si el solicitante/titular limita la lista a *prendas de vestir*, *excluyendo pantalones vaqueros*, los productos ya no serán idénticos sino similares.
- *Bicicletas* de la marca anterior (clase 12) están incluidas en *vehículos* (marca impugnada, clase 12). Si el solicitante/titular limita la lista a *vehículos*, *en concreto automóviles*, los productos ya no serán ni idénticos ni similares.

Si el solicitante/titular no limita la lista de productos y servicios, o lo hace en una medida insuficiente, la Oficina tratará el término amplio/la categoría amplia contenido/a en la solicitud como una sola unidad y considerará que existe identidad.

Si la marca impugnada incluye una indicación general o un término o una categoría más general, así como los artículos específicos incluidos en los mismos, será necesario que se compare todo con los productos y servicios anteriores específicos. El resultado de identidad que se determina gracias a la indicación general o a la categoría más general no abarca automáticamente los artículos específicos.

Ejemplo

- La marca impugnada comprende *vehículos* (indicación general) así como *bicicletas*, *aeronaves*, *trenes* (incluidos en vehículos). Cuando la marca anterior esté protegida para *bicicletas*, la identidad se declarará con respecto a *vehículos* y *bicicletas*, pero no para *aeronaves* o *trenes*.

Sin embargo, si la marca impugnada incluye una indicación general o un término o categoría más general y términos específicos que no están incluidos de forma independiente, sino sólo como ejemplos, la comparación es distinta en la medida en que sólo debe compararse la indicación general o el término/categoría más general.

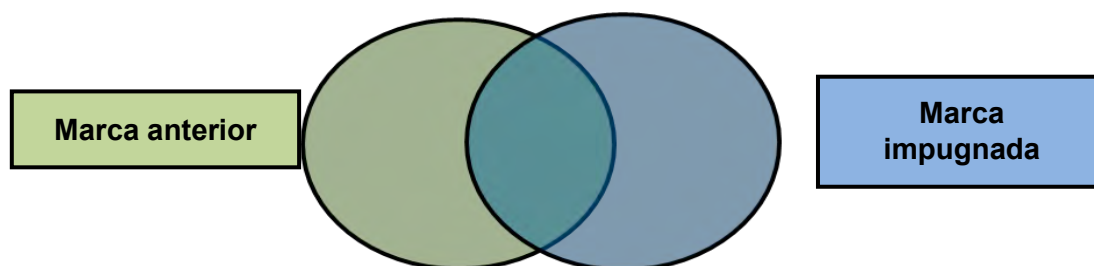
Ejemplo

- La marca impugnada incluye *vehículos*, en concreto *bicicletas*, *aeronaves*, *trenes*. La marca anterior goza de protección para *bicicletas*, por lo que los productos en conflicto se consideran idénticos.

El solicitante/titular puede evitar este resultado suprimiendo la categoría general *vehículos*, la expresión *en concreto* y la categoría específica *bicicletas*.

Cuando la lista de productos y/o servicios de la marca impugnada indica *vehículos*, en concreto *bicicletas*, *aeronaves*, *trenes*, la comparación es distinta en la medida en que sólo deben compararse los elementos específicos. En este caso, sólo las bicicletas impugnadas son idénticas a los productos anteriores.

2.3.3 Solapamiento



Cuando dos categorías de productos y servicios coinciden parcialmente («se solapan») puede existir identidad si:

- a. están clasificados en la misma clase,
- b. están comprendidos en la misma indicación general del título de clase, y
- c. es imposible separar de forma clara los dos productos y servicios.

Ejemplos

Productos anteriores	Productos impugnados	Parte coincidente
<i>Prendas de vestir exteriores para mujer.</i>	<i>Vestidos de cuero</i>	Prendas de vestir exteriores de cuero para mujer
<i>Componentes y piezas de recambio de vehículos terrestres</i>	<i>Asientos de vehículos²</i>	Asientos de vehículos terrestres
<i>Pan</i>	<i>Productos de panadería de larga duración.</i>	Pan de larga duración
<i>Utensilios de cocina eléctricos</i>	<i>Termómetros³</i>	Termómetros de cocina eléctricos

Lo mismo es aplicable si una indicación general de un título de clase está parcialmente incluida en otra indicación general del mismo título de clase.

Ejemplos

Productos anteriores	Productos impugnados	Parte coincidente
<i>Jabón</i>	<i>Preparaciones para limpiar</i>	Jabones para limpiar
<i>Instrumentos científicos</i>	<i>Instrumentos ópticos</i>	Instrumentos ópticos científicos, p. ej., microscopios
<i>Fungicidas</i>	<i>Preparaciones farmacéuticas</i>	Fungicidas farmacéuticos

En dichos casos, a la Oficina le resulta imposible filtrar los productos de las categorías citadas. Dado que la Oficina no puede examinar de oficio la categoría más general de los productos del solicitante/titular, éstos se consideran idénticos.

En el primer ejemplo indicado, el resultado varía, por supuesto, si *jabón* se limita a *jabones para uso personal*. En este caso, los productos ya no están incluidos en el título *preparaciones para limpiar* de la clase 3, ya que estas últimas están únicamente destinadas a uso doméstico.

2.4 Práctica de uso de las indicaciones generales de los títulos de clase

Siguiendo lo indicado en la Comunicación del Presidente nº 2/12 de 20 de junio de 2012, la Oficina no pone objeciones a que se utilicen cualquiera de las indicaciones generales de los títulos de las clases siempre que dicha identificación sea lo suficientemente clara y precisa.

De conformidad con la Comunicación mencionada, la Oficina interpreta el uso de todas las indicaciones generales en el título de clase de la siguiente manera:

- **Las solicitudes de marca comunitaria presentadas a más tardar el 20 de junio de 2012:** Por lo que a las marcas comunitarias registradas se refiere y

² Sentencia de 09/09/2008, T-363/06, «MAGIC SEAT», apartado 22.

³ Sentencia de 19/01/2011, T-336/09, «TOPCOM», apartado 34.

las solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor de la Comunicación mencionada⁴ que utilicen todas las indicaciones generales incluidas en el título de clase de una clase en particular, la Oficina considera que la voluntad del solicitante fue comprender todos los productos y servicios incluidos en la lista alfabética de dicha clase en la edición de la Clasificación de Niza en vigor en el momento en que se llevó a cabo la presentación y no sólo el significado literal de dichas indicaciones generales.

En la sentencia T-66/11 «Babilu» de 31/10/2013, apartados 49 a 50, el TG confirmó esta interpretación del alcance de la protección de las marcas comunitarias anteriores.

- **Las solicitudes de marca comunitaria presentadas el 21 de junio de 2012 o más tarde:** Los solicitantes de una marca que utilicen todas las indicaciones generales de un título de clase en particular de la clasificación de Niza para identificar los productos o servicios para los que se solicita la protección deberán especificar si la solicitud de registro pretende comprender todos los productos o servicios incluidos en la lista alfabética de una clase determinada o sólo algunos de los productos o servicios de una clase determinada o sólo algunos de los productos o servicios de dicha clase. Si el solicitante no indica dicha voluntad, se interpretará que las indicaciones generales (siempre que éstas respeten los requisitos de claridad y precisión) siguen un enfoque literal.

La OAMI y todas las Oficinas nacionales de marcas de la Unión Europea emitieron una Comunicación conjunta sobre la aplicación de la sentencia «IP Translator» (en lo sucesivo, «[Comunicación conjunta sobre la aplicación de IP Translator](#)»). De acuerdo con este comunicado, la OAMI interpreta el alcance de la protección de las marcas nacionales con títulos de clases, de la siguiente manera:

- **Marcas nacionales anteriores presentadas antes de la sentencia «IP Translator»:** En principio, la OAMI acepta la práctica de registro de todas las oficinas nacionales de marcas de la Unión Europea. Las marcas nacionales presentadas antes de la sentencia «IP Translator» tienen el alcance de protección concedido por la oficina nacional. La mayoría de las oficinas nacionales interpretan los títulos de las clases de sus marcas en sentido literal. Para dichas marcas, la OAMI interpreta también los títulos de las clases basándose en el significado natural y habitual de cada indicación general.
- Sólo ocho oficinas nacionales de marcas **no** interpretan los títulos de clase de sus propias marcas registradas antes de la sentencia «IP Translator» atendiendo a su significado natural y habitual: **Bulgaria, Finlandia, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Malta y Rumanía** (véase el cuadro 1 de la Comunicación conjunta). La OAMI interpreta que dichas marcas nacionales cubren los títulos de clase más la lista alfabética de la edición de Niza en el momento de la presentación (incluso si la Oficina nacional interpreta que el título de clase abarca todos los productos y servicios de la clase).
- **Marcas nacionales anteriores presentadas después de la sentencia «IP Translator»:** La OAMI interpreta todos los productos y servicios cubiertos por

⁴ Dicha Comunicación entró en vigor el 21 de junio de 2012.

las marcas nacionales atendiendo a su significado natural y habitual (véase el cuadro 5 de la Comunicación conjunta).

Para determinar el alcance de la protección deben aplicarse los principios mencionados anteriormente. Al llevar a cabo la comparación entre los productos y servicios sólo se tendrán en cuenta los productos o servicios cubiertos por estos principios.

3 Similitud entre los productos y servicios

3.1 Principios generales

3.1.1 Factores de similitud

En general, dos artículos se definen como similares cuando tienen algunos rasgos en común.

La similitud entre los productos y servicios es una cuestión que ha abordado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el asunto «Canon» (sentencia de 29/09/1998, C-39/97, «Canon»). El Tribunal de Justicia declaró que para apreciar la similitud entre los productos procede tener en cuenta *todos* los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario (apartado 23).

La expresión *en particular*, revela que la lista de los factores mencionados por el Tribunal es meramente indicativa. La similitud entre los productos y servicios no puede depender de un número fijo y limitado de criterios que, generalmente, pueden determinarse por adelantado y que surten el mismo efecto en todos los casos. Pueden concurrir otros factores además de o en lugar de los enumerados por el Tribunal que pueden resultar pertinentes en el caso concreto.

Esto lleva a la conclusión de que deben tenerse en cuenta los siguientes factores.

Factores establecidos en la sentencia «Canon»:

- naturaleza,
- destino,
- utilización,
- carácter complementario,
- carácter competidor.

Factores adicionales:

- canales de distribución,
- público destinatario,
- origen habitual de los productos o servicios.

Estos factores que se explicarán con más detalle a continuación (véase el punto «Los factores específicos de la similitud») también se utilizan en la base de datos de la Oficina para la comparación de los productos y servicios. Cabe señalar, sin embargo, que aunque la base de datos se limite a estos ocho factores, pueden existir casos específicos en que sean pertinentes otros criterios.

3.1.2 Definición de los factores pertinentes

La comparación debe centrarse en identificar los factores pertinentes que caractericen de forma específica los productos y/o servicios que serán objeto de comparación. Por lo tanto, la pertinencia de un factor particular depende de los respectivos productos y/o servicios objeto de comparación.

Ejemplo

- Al comparar *esquíes* y *botas de esquí* es obvio que no coinciden en su naturaleza ni en su utilización o carácter competidor. Por lo tanto, la comparación debería centrarse en su destino, su carácter complementario, sus canales de distribución, su origen habitual y/o el público destinatario.

Por lo tanto, los factores pertinentes y las propiedades que caracterizan un producto o servicio pueden ser diferentes dependiendo de los productos y servicios con los que deben compararse.

No es necesario indicar la lista con todos los posibles factores, sino que lo que importa es si los vínculos entre los factores pertinentes son lo suficientemente estrechos para considerar que existe similitud.

Podrían formularse las siguientes preguntas:

- ¿Cómo se utilizarán los productos y servicios?
- ¿Cuál es su destino?
- ¿Qué probabilidad hay de que tengan el mismo productor?
- ¿Normalmente se encuentran en el mismo punto de venta, centro comercial o en la misma sección de un supermercado?

En caso de que los factores no estén definidos en el texto de los productos y servicios, es posible obtener información adicional en las entradas de los diccionarios. Sin embargo, las entradas de los diccionarios deben analizarse en comparación con la realidad comercial y, en especial, teniendo en cuenta la Clasificación de Niza.

Ejemplo

- Según el diccionario *ice* (hielo) es el singular de *ices* (*helados*) y significa, en particular, «(an) ice cream» (un helado cremoso) o «water ice» (helado de hielo) (según el *Oxford English Dictionary, edición electrónica*). Si la comparación de *ices* (*helados*) y *ice* (*hielo*) de la clase 30 se llevara a cabo atendiendo sólo a la definición del diccionario, esto nos llevaría a la conclusión errónea de que *ice* es idéntico a *ices*. Sin embargo, dado que tanto *ices* como *ice* se mencionan en la

lista de productos de la clase 30, *ices* pueden entenderse como «helados comestibles», mientras que *ice* debe entenderse como «hielo para refrigerar». Aunque tienen una composición que coincide en la medida en que ambos están compuestos (parcialmente) de agua helada, su naturaleza comercial es diferente, mientras que uno es un alimento, el otro es un producto auxiliar para conservar y/o refrigerar alimentos. Lo anterior demuestra que la Clasificación de Niza junto con la perspectiva comercial prevalece sobre la definición del diccionario.

Una vez que se han identificado los factores pertinentes, el examinador deberá determinar la relación entre los factores así como la importancia atribuida a los factores pertinentes (véase *infra* el punto «Relación entre los distintos factores»).

3.2 Los factores específicos de la similitud

Las siguientes secciones definen e ilustran los diversos factores relacionados con la similitud entre los productos y servicios.

3.2.1 Naturaleza

La naturaleza de un producto o servicio puede definirse como las cualidades o características esenciales por las que el producto o servicio es reconocido. La naturaleza suele corresponder a una clase o tipo determinado de producto o servicio o categoría específica a la que pertenece dicho producto o servicio y que se emplea habitualmente para definirlo. Dicho de otro modo, es la respuesta a la pregunta: «¿Qué es esto?»

Ejemplos

- *Yogur* es un producto lácteo.
- *Automóvil* es un vehículo.
- *Loción corporal* es un cosmético.

3.2.1.1 Valor indicativo de los títulos de clase y las categorías

El hecho de que los productos y servicios a comparar estén comprendidos en la misma indicación general de un título de clase o de una categoría más general no significa automáticamente que tengan la misma naturaleza. Un ejemplo de categoría amplia es *alimentos para consumo humano*.

Ejemplos

- Por un lado *fruta fresca* (clase 31) y *café, harina y pan* (clase 30), por el otro, tienen distinta naturaleza a pesar de ser alimentos.

- *Carne, pescado, aves y caza* (clase 29) son alimentos de origen animal. *Frutas y verduras* (clase 31) son alimentos de origen vegetal. Esta ligera conexión, en concreto, que sean alimentos no excluye su diferente naturaleza.

El hecho de que los productos y servicios a comparar estén comprendidos en una indicación general de un título de clase que sea lo suficientemente restringida aboga en favor de la identidad o similitud de la naturaleza.

Ejemplo

- *Leche condensada y queso* (ambos en clase 29) comparten la misma naturaleza porque pertenecen a la misma familia de productos, a saber, a productos lácteos, que es una subcategoría de alimentos (véase la sentencia de 04/11/2003, T-85/02, «Castillo», apartado 33)

3.2.1.2 Propiedades de los productos que definen su naturaleza

El que los productos en cuestión posean diversas propiedades puede resultar de utilidad para determinar su naturaleza, entre las que se incluyen las siguientes.

Composición: p. ej., ingredientes, materiales de que están constituidos los productos.

Ejemplo

- *Yogur* (clase 29) es un producto lácteo (la naturaleza del yogur puede definirse a través de su ingrediente básico).

La composición puede ser el criterio más pertinente para definir la naturaleza. Sin embargo, una composición idéntica o similar de los productos no constituye por sí misma un indicador de que éstos posean la misma naturaleza.

Ejemplo

- *Silla* (clase 20) y *muñeca* (clase 28) pueden estar hechas de plástico, pero no tienen la misma naturaleza, ya que una es un mueble y otra es un juguete, por lo que pertenecen a categorías diferentes.

Principio de funcionamiento: p. ej., el funcionamiento mecánico, con o sin motor, el funcionamiento óptico, eléctrico, biológico, o químico.

Ejemplo

- *Telescopio* (clase 9) es un dispositivo óptico (la naturaleza de un telescopio puede definirse mediante su principio de funcionamiento que es óptico).

Aunque el principio de funcionamiento puede ayudar a definir la naturaleza de algunos productos, no siempre reviste un carácter concluyente. Hay casos en que los

productos, en especial si están relacionados con la tecnología, aun teniendo el mismo principio de funcionamiento tienen una naturaleza distinta.

Ejemplo

- *Batidora y cepillo eléctrico tienen el mismo principio de funcionamiento de rotación, aunque no tienen la misma naturaleza.*

En cambio, hay productos con principios de funcionamiento diferentes, pero con la misma naturaleza.

Ejemplo

- *El principio de funcionamiento de lavadoras que utilizan detergente en polvo es químico, lo que no es lo mismo que el principio de funcionamiento de lavadoras que lavan con ondas magnéticas. Sin embargo, estos productos tienen la misma naturaleza, ya que ambos son lavadoras.*

Estado físico: p. ej., líquido/sólido, duro/blando, flexible/rígido

El estado físico es otra propiedad de los productos que puede utilizarse para definir la naturaleza, aunque, como ocurría con el principio de funcionamiento, no es un rasgo concluyente.

Ejemplos

- Todas las bebidas son líquidas. Tienen una naturaleza distinta a la de los alimentos sólidos. No obstante, al comparar dos bebidas diferentes, su estado físico no debe ser concluyente: *leche* (clase 29) no tiene la misma naturaleza que una bebida alcohólica (clase 33).
- *Yogur* se comercializa tanto de forma sólida como líquida. No obstante, la naturaleza de este producto no está definida por su estado físico, sino, como ya se ha mencionado, por su ingrediente básico (la leche). En ambos casos, la naturaleza de un yogur sólido y la de un yogur líquido es la misma (un producto lácteo).

3.2.1.3 Naturaleza de los servicios

Al definir la naturaleza de los servicios no pueden utilizarse las propiedades (composición, principio de funcionamiento, estado físico), ya que los servicios son intangibles.

La naturaleza de los servicios puede definirse, en especial, por el tipo de actividad que se ofrece a terceros. En la mayoría de casos, es la categoría, en la que está incluida el servicio, la que define su naturaleza.

Ejemplo

- *Servicios de taxi* (clase 39) tienen la misma naturaleza que *servicios de autobús* (clase 39), ya que ambos son servicios de transporte.

3.2.1.4 Naturaleza de los productos frente a la naturaleza de los servicios

Por su propia *naturaleza* los productos suelen no ser similares a los servicios. Esto obedece a que los productos son artículos de comercio, mercancías o inmuebles. Su venta implica normalmente la transmisión de la propiedad de un objeto físico, es decir, un mueble o un inmueble. En cambio, los servicios consisten en la realización de actividades intangibles.

3.2.2 Destino

El destino se suele definir como el motivo para lo que se hace o se crea un objeto, o para lo que existe un objeto (traducción del *Oxford Dictionary Online*).

Como factor establecido en la sentencia «Canon», el destino es el uso previsto para los productos y servicios, y no cualquier otro uso.

Ejemplo

- *Bolsa de plástico puede utilizarse como protección contra la lluvia. Sin embargo, su destino es llevar objetos.*

El destino se define por la función de los productos y servicios, dicho de otro modo, responde a las preguntas: «¿Qué necesidad satisfacen estos productos y servicios? ¿Qué problema solucionan?»

En ocasiones, es difícil definir el nivel de abstracción que resulta apropiado para determinar el destino. Como ocurre en la definición de la naturaleza, el destino debe definirse de un modo lo suficientemente restringido.

Ejemplo

- En el caso de *vinagre*, el destino no debe definirse como «consumo humano» (que es el destino general que comparten todos los alimentos), sino como «aderezo corriente».

3.2.3 Utilización

La utilización determina la forma en que los productos y servicios se utilizan para alcanzar su destino.

La pregunta que cabe formular es: «¿Cómo se utilizan los productos y servicios?»

A menudo la utilización se deduce directamente de la naturaleza y/o del destino de los productos y servicios y, por lo tanto, tiene poca o ninguna importancia por sí misma en el análisis de la similitud.

Ejemplo

- La utilización de los periódicos y los libros es la misma en el sentido de que los dos se utilizan para leer. Sin embargo, puede concluirse que existe similitud basándose en el hecho de que ambos son artículos de imprenta (misma naturaleza) y de que ambos tienen como fin entretener o informar (mismo destino).

No obstante lo anterior, la utilización puede ser importante, con independencia de la naturaleza y el destino, cuando caracteriza los productos:

Ejemplo

- *Productos farmacéuticos para el tratamiento de enfermedades de la piel* de la clase 5 pueden adoptar la forma de cremas. Tienen la misma utilización que *cremas cosméticas* de la clase 3.

Con todo, incluso cuando la utilización caracterice los productos objeto de comparación y sea idéntica para ambos productos, este hecho por sí solo no será suficiente para determinar la similitud.

Ejemplo

- *Chicle* (clase 30) y *tabaco de mascar* (clase 34) tienen una utilización idéntica, aunque este solo hecho no los convierte en similares.

3.2.4 Carácter complementario

Los productos (o servicios) son complementarios cuando existe una estrecha conexión entre ellos, en el sentido de que uno es indispensable (esencial) o importante (significativo) para el uso del otro, de manera que los consumidores podrían pensar que la responsabilidad de la producción de tales productos o la prestación de tales servicios la tiene la misma empresa (véase la sentencia de 11/05/2011,, T-74/10, «Flaco», apartado 40; la sentencia de 21/11/2012, T-558/11, «Artis», apartado 25, y la sentencia de 04/02/2013, T-504/11, «Dignitude», apartado 44).

La relación complementaria entre los productos y servicios puede ser, por ejemplo, funcional.

Ejemplo

- *Alojamiento de sitios de Internet* (clase 42) no puede existir sin *servicios de programación para ordenadores* (clase 42). Hay una relación complementaria entre estos servicios que, por su naturaleza, pertenecen al ámbito de la tecnología de la información. Además, están dirigidos al mismo público y utilizan

los mismos canales de distribución. En consecuencia, son similares (véase la sentencia de 29/09/2011, T-150/10, «Loopia», apartados 36 y 43).

Por definición, los productos destinados a públicos distintos no pueden ser complementarios (véase la sentencia de 22/06/2011, T-76/09, «FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI», apartado 30; y la sentencia de 12/07/2012, T-361/11, «Dolphin», apartado 48). Véase también el apartado 3.3.1, Interrelación entre los factores.

Ejemplo

- *Productos textiles* (clase 24) dirigidos al público en general, y *servicios relacionados con el tratamiento de los productos textiles* (clase 40), destinados a profesionales, no pueden ser complementarios (véase la sentencia de 16/05/2013, T-80/11, «Ridge Wood», apartados 28 a 32). Estos productos y servicios no son similares.

El grado de complementariedad no es concluyente por sí solo para encontrar una similitud entre los productos y/o los servicios. Aunque puede haber cierto grado de complementariedad, los productos y/o servicios son diferentes.

Ejemplo

- Hay un grado de complementariedad entre *vino* (clase 33) y *copas de vino* (clase 21) en la medida en que éstas sirven para beber vino. No obstante, la complementariedad no es lo suficientemente marcada como para concluir que son similares. Además, estos productos no tienen la misma naturaleza, ni el mismo origen habitual ni suelen compartir canales de distribución (véase la sentencia de 12/07/2007, T-105/05, «Waterford Stellenbosch», apartado 34, confirmada por la sentencia de 07/05/2009, C-398/07 P, «Waterford Stellenbosch», apartado 45).

Sin embargo, si se ha identificado complementariedad entre los productos y servicios, junto con otros factores, como «origen habitual» y/o «canal de distribución», puede considerarse que existe similitud.

Ejemplos

- *Esquí* (clase 28) y *botas de esquí* (clase 25) son complementarios, porque los unos resultan indispensables para utilizar los otros. El público destinatario podrá pensar que dichos productos proceden de la misma empresa. Además, comparten el mismo público destinatario y los canales de distribución, por lo que estos productos se consideran similares.
- *Material de enseñanza* de la clase 16 (como artículos de imprenta, soportes de datos pregrabados y casetes vídeos y sonoros) resulta fundamental y, por lo tanto, complementario a *cursos de educación* de la clase 41. En general, el

material lo publica la misma empresa; comparten el mismo público destinatario y los canales de distribución. Estos productos son similares a los servicios en cuestión (véase, por ejemplo, la sentencia de 23/10/2002, T-388/00, «ELS»).

- *Servicios de arquitectos (diseño de edificios)* (clase 42) son indispensables para *construcción de edificios* (clase 37). Estos servicios se suelen ofrecer juntos a través de los mismos canales de distribución, los mismos proveedores y el mismo público destinatario. Por consiguiente, estos servicios son complementarios y similares (véase la sentencia de 09/04/2014, T-144/12 «Comsa», apartados 65 a 67).

3.2.4.1 Uso conjunto: no complementario

La complementariedad debe diferenciarse de forma clara del uso conjunto cuando los productos y servicios simplemente se emplean juntos, ya sea por elección o conveniencia (p. ej., pan y mantequilla), lo cual significa que no son esenciales entre sí (véase la resolución de 16/12/2013, R 634/2013-4, «ST LAB», apartado 20). En dichos casos, la similitud sólo puede apreciarse atendiendo a otros factores, pero no al carácter complementario.

Ejemplo

- Aunque el funcionamiento de las *correas de transmisión* (clase 12) puede medirse con ayuda de un *dispositivo para pruebas de vehículos de motor* (clase 9), no significa que los productos sean complementarios. Tal vez sea conveniente en ciertos casos medir el rendimiento de un parámetro o del otro, pero la mera conveniencia no es suficiente para determinar que uno de los productos es indispensable para el otro (véase la resolución de 03/10/2013, R 1011/2012-4, «SUN», apartado 39).

El Tribunal determinó que ciertos productos, que se suelen coordinar entre sí aunque no estén comprendidos en el alcance de otros factores de similitud, poseen una «complementariedad estética» (véase la sentencia de 01/03/2005, T-169/03, «SISSI ROSSI», apartado 62; sentencias de 11/07/2007, T-150/04, «TOSCA BLU», apartados 35 a 39 y T-443/05, «PiraÑAM», apartados 49 a 50; sentencia de 20/10/2011, T-214/09, «COR», apartados 32 a 37). Esta relación entre los productos está comprendida en la definición existente de complementariedad.

Ejemplo

- *Bolsos de mano* (clase 18) y *prendas de vestir* (clase 25) están estrechamente relacionados, aunque no son complementarios, ya que uno no es esencial para el uso del otro, sino que simplemente se suelen utilizar combinados. Sin embargo, son similares, ya que cabe la posibilidad de que sean distribuidos por las mismas empresas o empresas relacionadas, compradas por el mismo público y estos productos pueden hallarse en las mismas tiendas.

3.2.4.2 Productos y servicios accesorios: no complementarios

Si determinados productos y/o servicios solo apoyan o complementan a otro producto o servicio, no se consideran complementarios con arreglo al significado de la jurisprudencia. Los productos accesorios se utilizan típicamente para los envases (p. ej., botellas, cajas, latas, etc.) o para la promoción (p. ej., folletos, carteles, listas de precios, etc.). De igual modo, los productos y servicios ofrecidos gratuitamente durante una campaña de «merchandising» no suelen ser similares al producto o servicio principal.

Ejemplos

- *Organización y realización de exposiciones* no es similar a *productos de imprenta, incluidas notas de eventos* (clase 16), ya que estos productos solo sirven para promover y anunciar el evento específico. Estos productos y servicios no son complementarios.
- Los *suplementos dietéticos de hierbas* (clase 5) no son indispensables o importantes para el uso de *cervezas, agua mineral y gaseosa y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y zumos de frutas, siropes y otros preparados para la elaboración de bebidas* de la clase 32. El consumo de estos productos combinados es meramente secundario. En consecuencia, no son productos complementarios. Además, dado que su finalidad, canales de distribución y productores habituales son diferentes y no son competidores entre sí, no son similares (véase la sentencia de 23/01/2014, T-221/12, «Sun Fresh», apartado 84).

3.2.4.3 Materias primas: no complementarias

Por último, si los productos afectan a materias primas, el criterio de complementariedad no es aplicable en el análisis de la similitud.

Las materias primas como elemento básico con una importancia significativa de un producto final pueden considerarse similares a dicho producto, aunque no solo atendiendo a la complementariedad (véase también Anexo I, puntos 1 y 2, y Anexo II, puntos 5.1 y 5.2).

Ejemplo

- *Leche* (clase 29) y *queso* (clase 29) no son similares atendiendo a la complementariedad, aunque la leche es la materia prima para hacer queso. La similitud debe considerarse, sin embargo, atendiendo al hecho de que ambos comparten la misma naturaleza, canales de distribución, público destinatario y productor.

3.2.5 Carácter competidor

Los productos y servicios son competidores cuando uno puede sustituir al otro, lo cual implica que tienen un destino igual o similar así como los mismos clientes reales y potenciales. En tal caso, los productos y servicios así definidos pueden ser «intercambiables» (véase la sentencia de 04/02/2013, T-504/11, «DIGNITUDE», apartado 42)

Ejemplos

- *Papeles pintados* (clase 27) y *pinturas* (clase 2) son productos competidores, porque ambos cubren o decoran las paredes.
- *Alquiler de películas* (clase 41) y *servicios de cine* (clase 41) son servicios competidores, porque ambos ofrecen el visionado de películas.

Los productos y/o servicios que son competidores entre sí están con frecuencia en la misma franja de precios o su precio general no difiere sustancialmente si se calcula correctamente.

Ejemplo

- *Máquinas de afeitar eléctricas* y *cuchillas de afeitar* (ambas en clase 8) son productos competidores, porque tienen el mismo destino. Teniendo en cuenta el tiempo de vida de una máquina de afeitar eléctrica, podría ser globalmente más barata que el número de cuchillas de afeitar que se necesitan para sustituirla. La diferencia de precio inicial se compensa con una mayor duración.

Sin embargo, en algunos casos, el precio de los productos y servicios competidores puede diferir de forma significativa.

Ejemplo

- *Joyería de oro* y *bisutería de moda* (ambas en clase 14) son productos competidores, aunque su precio (y valor) pueda ser muy diferente.

3.2.6 Canal de distribución

Aunque la sentencia del asunto «Canon» no menciona explícitamente el «canal de distribución», este elemento es ampliamente utilizado a escala nacional e internacional a la hora de apreciar si dos productos o servicios son similares. Diversas sentencias de los tribunales europeos (véase, entre otros, la sentencia de 21/04/2005, T-164/03, «monBeBé», apartado 53) lo han tenido cuenta como factor adicional, por los motivos que se exponen a continuación.

Si los productos y servicios se distribuyen a través de los mismos canales, es más probable que el consumidor suponga que los productos o servicios pertenecen al

mismo sector del mercado y que pueden ser fabricados por la misma empresa y viceversa.

El término «canal de distribución» no se refiere tanto a la forma de venta o promoción del producto de una empresa, sino más bien al lugar de distribución. Para el análisis de la similitud de los productos y servicios, el sistema de distribución (ya sea directo o indirecto) no tiene una importancia decisiva, sino que la pregunta que cabe formularse es:

«¿Tienen los productos o servicios los mismos puntos de venta o normalmente se suministran y ofrecen en los mismos lugares o en lugares similares?»

No debe ponerse, sin embargo, demasiado énfasis en este factor, pues los modernos supermercados, *drugstores* y grandes almacenes venden productos de todas clases. El público destinatario es consciente de que los productos vendidos en estos lugares proceden de muchas empresas independientes. En consecuencia, el punto de venta es menos decisivo a la hora de decidir si el público destinatario considera que los productos poseen un origen común por el mero hecho de que se venden en el mismo punto de venta.

Sólo cuando los productos en cuestión se ofrezcan en la misma *sección* de dichas tiendas, en las que se venden juntos productos homogéneos, existirá un factor a favor de la similitud. En tales casos debe poderse identificar la sección mediante la separación territorial y funcional de otras secciones (p. ej., la sección de lácteos de un supermercado, la sección de cosméticos en un gran almacén).

De igual modo, este factor puede ser válido cuando los productos se venden exclusiva o habitualmente en establecimientos especializados. En tal caso, los consumidores pueden inclinarse a creer que los productos tienen un origen común si ambos se venden en las mismas tiendas especializadas y a negarles ese origen común en caso de que no suelen venderse en las mismas tiendas.

Y a la inversa, diferentes puntos de venta pueden abogar en contra de la similitud de los productos.

Ejemplo

- *Sillas de ruedas frente a bicicletas:*

Aunque ambos están comprendidos en *vehículos* de la clase 12, estos productos no se encuentran en los mismos puntos de venta. *Bicicletas* se suelen vender en tiendas especiales para bicicletas o en establecimientos de venta al por menor de material de deporte. En cambio, los canales de distribución de las *sillas de ruedas* son distribuidores especializados de equipos y aparatos médicos que suministran a hospitales y tiendas especializadas que venden aparatos para personas con discapacidades físicas.

3.2.7 Público destinatario

El público destinatario, es decir, los clientes reales y potenciales de los productos y servicios en litigio, constituye otro factor que debe tenerse en cuenta en el análisis de

la similitud (véanse las Directrices, Parte C, Capítulo 2, Sección 6, Público destinatario y grado de atención).

El público destinatario puede estar compuesto por:

- el público en general; o
- el público profesional (clientes profesionales o público especializado).

No necesariamente tiene que significar el usuario final, p. ej., los usuarios finales de la comida para animales de la clase 31 son los animales, no el público destinatario. En este caso, el público destinatario serían los consumidores en general.

El simple hecho de que los clientes potenciales coincidan no supone automáticamente un indicio de similitud. El mismo grupo de clientes puede necesitar productos o servicios de muy distinto origen y naturaleza. El hecho de que, por ejemplo, los aparatos de televisión, los automóviles y los libros sean adquiridos por el mismo público destinatario, a saber, el gran público, carece de incidencia en el análisis de la similitud. En muchos casos, uno o ambos tipos de productos o servicios que se comparan están destinados al gran público, pero el destino (la necesidad satisfecha de los consumidores) en cada caso es diferente. Estas circunstancias abogan en contra de la similitud.

Si bien la coincidencia del público pertinente no es necesariamente un indicio de similitud, la amplia divergencia de públicos aboga claramente en contra de la similitud.

Una divergencia de consumidores puede darse en los casos en que:

- a) los productos y servicios de ambas listas están destinados al gran público que pueden clasificarse, en cambio, por sus distintas necesidades (personales), edades, etc.
 - Ejemplo: *sillas de ruedas* frente a *bicicletas* (clase 12).
- b) los productos y servicios de ambas listas están destinados a clientes profesionales que actúan, en cambio, en un sector del mercado muy distinto.
 - Ejemplo: *productos químicos utilizados en silvicultura* frente a *disolventes para su uso en la industria de las lacas* (clase 1).
- c) un público destinatario está compuesto por consumidores en general y el otro por clientes profesionales.
 - Ejemplo: *estuches para lentes de contacto* (clase 9) frente a *aparatos e instrumentos quirúrgicos* (clase 10).

3.2.8 Origen habitual (productor / proveedor)

Aunque el Tribunal de Justicia no se ha referido expresamente a este factor en la sentencia «Canon», del concepto general de riesgo de confusión se deriva que el origen habitual de los productos y servicios reviste una especial importancia para el

análisis de la similitud. Como el Tribunal ha declarado «constituye un riesgo de confusión [...] el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente» (sentencia «Canon», apartado 29). Por lo tanto, constituye un fuerte indicio de similitud el que, según la percepción del público destinatario, los productos y servicios posean habitualmente el mismo origen.

Sin embargo, esto no debería malinterpretarse en el sentido de invertir el examen del riesgo de confusión y de similitud de los productos y servicios: establecer un riesgo de confusión depende de muchos otros factores (como la similitud de los signos, el carácter distintivo de la marca anterior) y no viene determinado exclusivamente por el origen habitual que como tal es sólo un factor del análisis de la similitud entre los productos y servicios.

La conclusión de que los consumidores no se confundirán sobre el origen de los productos y servicios no es un argumento adecuado para comparar los productos y servicios. Lo anterior también debería quedar recogido en la apreciación global del riesgo de confusión. El origen, en este contexto, hace referencia principalmente al sector de fabricación (industria) o al tipo de empresa que fabrica los productos u ofrece los servicios en cuestión en lugar de a la identidad del productor.

El «origen» no se define simplemente por el lugar real de producción/prestación (p. ej., fábrica, taller, instituto y laboratorio), sino principalmente teniendo en cuenta quién dirige y/o controla la producción/prestación de los productos o servicios. Dicho de otro modo, la pregunta que cabe formular es: «¿quién es el responsable de fabricar el producto o de prestar el servicio?»

El origen geográfico (p. ej., China) no es pertinente para apreciar la similitud entre los productos y servicios.

En la sentencia del asunto «ELS», el Tribunal declaró que incluso los productos y servicios pueden poseer el mismo origen si es común que el mismo tipo de empresa sea responsable de la producción/prestación de ambos. Se consideró que *libros de texto educativos* (clase 16) poseían el mismo origen que *cursos por correspondencia* (clase 41), ya que «las empresas que ofrecen cursos de todo orden dan a menudo a sus alumnos los citados productos, como material pedagógico de apoyo» (sentencia de 23/10/2002, T-388/00, «ELS», apartado 55).

El criterio «origen habitual» debe aplicarse de forma restrictiva para evitar que quede diluido. Si se considera que todos los productos y servicios de una gran empresa o *holding* (multinacional) tienen el mismo origen, este factor perdería su importancia.

Ejemplo

- *Cosméticos* (clase 3) y *alimentos* (clases 29 a 31) pueden producirse bajo el paraguas de una empresa, pero esto no refleja un uso comercial común con arreglo al cual estos tipos de productos deban tener productores distintos, dado que cada uno pertenece a un sector industrial específico.

3.2.8.1 Propiedades que definen un origen común

A la hora de determinar el origen habitual de un producto o servicio, pueden ser pertinentes las siguientes propiedades.

Lugares de producción

Ejemplo

- *Barnices, lacas, materias tintóreas y mordientes* (clase 2) suelen fabricarse en las mismas empresas, normalmente empresas químicas especializadas.

El lugar de producción puede ser un indicio serio de que los productos o servicios en cuestión proceden de la misma fuente. Sin embargo, mientras la identidad del lugar de producción es un indicio de origen habitual común, la fabricación en lugares distintos no excluye que los productos procedan de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Por ejemplo, *libros* (clase 16) y *soportes electrónicos* (clase 9) (productos competidores, los soportes electrónicos sustituyen a los libros) son ambos productos de una editorial.

Métodos de fabricación

Ejemplo

- *Cinturones de cuero* (clase 25) y *bolsos de cuero* (clase 18) no solo se fabrican en los mismos lugares, p. ej., los talleres del cuero, sino que también se utilizan las mismas herramientas y máquinas para el tratamiento del cuero.

Conocimientos (técnicos)

Ejemplo

- *Servicios de protección informática antivirus* (clase 42) y *diseño de software* (clase 42) implican unos conocimientos técnicos en el ámbito de la tecnología de la información.

Uso comercial arraigado conocido por el público

Un uso comercial arraigado, como cuando los productores amplían su actividad a mercados adyacentes, resulta de especial importancia para llegar a la conclusión de que los productos y servicios de distinta naturaleza poseen el mismo origen. En estos supuestos es necesario determinar si tal ampliación es corriente en la industria o, por el contrario, si sólo puede darse en casos excepcionales.

Ejemplo en el cual la ampliación ha devenido habitual

- *Zapatos* (clase 25) y *bolsos* (clase 18): Es corriente en el mercado que los productores de zapatos con frecuencia participen también en la fabricación de bolsos.

Ejemplo en el cual la ampliación (todavía) no es habitual

- *Ropa* (clase 25) y *perfumes* (clase 3): Aunque algunos diseñadores de moda también venden perfumes al amparo de sus marcas, ésta no es la norma general en la industria de la confección, sino que más bien es una práctica de los diseñadores de éxito (desde el punto de vista económico).

3.3 Relación entre los distintos factores

Los criterios del asunto «Canon» fueron enumerados en la correspondiente sentencia sin que la misma estableciera una jerarquía (relevancia) entre ellos ni indicara la relación entre los mismos, sino que fueron considerados uno por uno. Sin embargo, estos criterios no pueden considerarse de manera independiente, ya que algunos de ellos están interrelacionados y algunos criterios son más importantes que otros, con independencia de que se comparen productos con productos, servicios con servicios y productos con servicios. Como resultado de la ponderación de estos factores con arreglo a su correspondiente importancia respecto de los productos y servicios en cuestión, la similitud podrá diferir en el grado (véase el apartado 3.3.4 *infra*).

3.3.1 Interrelación entre los factores

Procede señalar que, en muchos casos, los vínculos se solaparán en el sentido de que cuando concorra uno de los factores otro también lo hará.

Ejemplos

- Basándose en el destino, es posible determinar quiénes son los clientes reales y potenciales, es decir, el público destinatario.
- El destino, junto con el público destinatario, también puede revelar si los productos y servicios son competidores.
- El mismo canal de distribución va acompañado del mismo público. Dicho de otro modo, cuando los canales de distribución son diferentes, el público también puede ser distinto.
- Los productos y servicios destinados a distintos públicos pueden no ser complementarios (véase la sentencia de 11/05/2011, T-74/10, «FLACO»),

apartado 40; y la sentencia de 22/06/2011, T-76/09, «FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI», apartado 30).

- La utilización suele depender de la naturaleza y del destino de los productos.

En ciertos supuestos será difícil establecer una distinción entre los diversos factores. Lo anterior es, en especial, cierto en lo que a la «naturaleza», el «destino» y la «utilización» se refiere. Cuando el examinador se enfrenta a tales dificultades, será suficiente abordar estos factores de forma conjunta.

Ejemplo

- *Motor* es una máquina que transforma cualquiera de las diversas formas de energía en fuerza y movimiento mecánicos. En tal caso, resulta difícil diferenciar la naturaleza del destino de dicho producto, por lo que no es necesaria una distinción entre lo que (en este caso) es naturaleza y lo que es finalidad.

3.3.2 La importancia de cada factor

Al apreciar la similitud de los productos y servicios, deben tenerse en cuenta **todos** los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos y servicios. Sin embargo, en función del tipo de productos y servicios un criterio determinado puede resultar más o menos importante. Dicho de otro modo, los diversos criterios no tienen un valor estándar sino que su importancia específica deberá determinarse en el contexto de cada caso.

En términos generales, la importancia de cada factor dependerá de la influencia que pueda tener sobre un posible riesgo de confusión del origen. Los criterios que sugieran de forma clara que los productos o servicios proceden o no proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente deben tener prioridad respecto de los factores que sólo parecen revestir una importancia secundaria.

Factores generalmente considerados importantes

- el origen habitual (porque tiene una fuerte influencia en el riesgo de confusión)
- el destino (porque es decisivo para la elección del cliente que compra o selecciona los productos y servicios)
- la naturaleza (porque define las cualidades y características esenciales de los productos y servicios)
- el carácter complementario (porque la estrecha relación entre el uso de los productos y servicios hace que el público crea que tienen el mismo origen)
- el carácter competidor (normalmente los productos y servicios que son competidores tienen el mismo destino y están dirigidos al mismo público).

Factores considerados menos importantes

- la utilización (incluso los productos distintos pueden utilizarse del mismo modo, p.ej., cochecitos de bebés y carritos de la compra);
- los canales de distribución [incluso los productos distintos pueden venderse en la misma sección de las tiendas en función de las distintas prácticas de exposición, p. ej., chicles (clase 30) y cigarrillos (clase 34)];
- el público destinatario (en especial cuando los productos y servicios están destinados al público general).

3.3.3 Los diferentes tipos de comparación: productos frente a productos, servicios frente a servicios y productos frente a servicios

En principio, en la comparación de productos con productos se aplican los mismos factores que en la comparación de servicios con servicios. Con todo, al aplicar estos factores, debe tenerse en cuenta la principal diferencia entre productos y servicios (tangibles frente a intangibles).

Asimismo, en la comparación entre productos y servicios son válidos los mismos principios que se aplican en la comparación de productos con productos y de servicios con servicios.

Por su propia naturaleza los productos suelen no ser similares a los servicios. No obstante, pueden ser complementarios. Los servicios pueden también tener el mismo destino que los productos y, por lo tanto, ser competidores de los mismos. De lo que antecede se deduce que, en determinadas circunstancias, puede declararse la similitud entre productos y servicios.

3.3.4 Grado de similitud

Los productos y/o servicios pueden ser similares en distintos grados (bajo, medio, elevado) en función de cuántos factores compartan y la importancia atribuida a cada uno de ellos. El grado de similitud entre los productos y servicios es importante a la hora de decidir sobre el riesgo de confusión.

Por lo general, un solo factor no resulta suficiente para determinar un grado de similitud bajo entre los productos y servicios, incluso si se trata de un factor que se considera importante.

Ejemplos de diferenciación

- *Automóviles* y bicicletas (ambos en clase 12) comparten el mismo destino (trasladar una persona del lugar A al lugar B), pero esto no los convierte en similares.

- Aunque *crisales para ventanas* (clase 19) y *crisales de gafas* (clase 9) tienen la misma naturaleza, no son similares, ya que no coinciden en otros factores relevantes, como el destino, el productor, el canal de distribución y el público destinatario.

Es la combinación de diversos factores y la importancia de los mismos los que permitirán alcanzar una conclusión final sobre la similitud. La combinación de dos factores considerados importantes, como la naturaleza y el productor, o la combinación de un factor importante y dos menos importantes con frecuencia conduce a establecer la similitud. Por el contrario, la combinación de dos factores débiles, como el canal de distribución y el público destinatario, en principio no resultan concluyentes para apreciar similitud entre los productos y servicios.

Ejemplos de similitud

- *Leche y queso* (ambos en clase 29) tienen un destino y una utilización distintos, no son competidores ni complementarios. Sin embargo, el hecho de que tengan la misma naturaleza (productos lácteos) y un origen habitual (empresa láctea) resulta decisivo para apreciar similitud.
- *Productos farmacéuticos y emplastos* (ambos en clase 5) tienen distinta naturaleza, poseen un destino similar, es decir, la cura de las enfermedades, discapacidades o lesiones. Asimismo, tienen los mismos canales de distribución y público destinatario, por lo que son similares.

La cantidad de factores que coinciden junto con su importancia/relevancia es lo que establece el grado de similitud. Hablando en términos generales, cuanto mayor sea el número de factores comunes, mayor será el grado de similitud. La similitud que se ha apreciado atendiendo sólo a dos factores generalmente no será elevado, al contrario de lo que ocurre en los casos en que los productos y servicios coinciden en cuatro o más factores importantes.

Sin embargo, no se trata de un análisis matemático, ya que siempre depende de las circunstancias específicas de cada caso.

Anexo I

Cuestiones específicas en relación con la similitud de los productos y servicios

Esta parte no establece nuevos criterios de apreciación de la similitud de los productos y servicios, sino que simplemente ayuda a aclarar la forma de comparar grupos específicos de productos y servicios a los que, además de los criterios del asunto «Canon», se les aplica algunas normas y excepciones generales.

1 Partes, componentes y piezas

El solo hecho de que un producto determinado pueda tener varios componentes no implica automáticamente que exista similitud entre el producto acabado y sus piezas (véase la sentencia de 27/10/2005, T-336/03, «MOBILIX», apartado 61).

Ejemplos de diferenciación

- *Aspas de ventilador (clase 7) y secador de pelo (clase 11)*
- *Cable eléctrico (clase 9) y lámpara (clase 11)*
- *Botones (clase 26) y prendas de vestir (clase 25)*

La similitud únicamente se establecerá en casos excepcionales y exige que se cumpla al menos algunos de los principales factores para apreciar la similitud, como el producto, el público y/o el carácter complementario.

Dicha excepción se basa en el hecho de que las partes y piezas sean fabricadas y/o vendidas por la misma empresa que fabrica el producto final y vayan destinadas al mismo grupo de consumidores, como es el caso de las piezas de recambio. Dependiendo del producto de que se trate, el público puede esperar también que el componente se fabrique por el fabricante «original» o bajo el control de éste, lo que constituye un indicio de que los productos son similares.

Por regla general, en cada caso concreto pueden ser significativos diversos factores. Por ejemplo, el hecho de que el componente también se venda de forma independiente, o que sea de particular importancia para el funcionamiento de la máquina, aboga en favor de la similitud.

Ejemplos de similitud

- *Cepillos de dientes eléctrico (clase 21) y cabezales de cepillos de repuesto (clase 21)*
- *Impresoras (clase 9) y cartuchos de chorro de tinta (clase 2)*
- *Máquinas de coser (clase 7) y pies para máquinas de coser (clase 7)*

2 Materias primas y alimentos semielaborados

En relación con las materias primas y los alimentos semielaborados se sigue un enfoque similar, por un lado, y los productos acabados, por el otro.

En la mayoría de los casos el mero hecho de que un producto sea utilizado para la fabricación de otro producto no será suficiente para determinar la similitud de los productos, ya que su naturaleza, su destino, su público destinatario y sus canales de distribución pueden ser bastante distintos (véase la sentencia de 13/04/2011, T-98/09, «T TUMESA TUBOS DEL MEDITERRANEO S.A.», apartado 49 a 51). Por lo general, las materias primas están destinadas a su uso en la industria más que a su adquisición directa por el consumidor final.

Ejemplos de diferenciación

- *Cuero, pieles de animales* (clase 18) y *prendas de vestir* (clase 25)
- *Metales preciosos* (clase 14) y *joyería* (clase 14)

No obstante, la conclusión final puede depender de las circunstancias específicas del asunto, tales como el grado de transformación de la materia prima o si ésta es el componente básico del producto final. Cuanto mayor sea la importancia de la materia prima para el producto final, mayor será la probabilidad de similitud entre los productos. Por consiguiente, la similitud podría establecerse cuando la materia prima o el alimento semielaborado pueda ser decisivo para la forma, el carácter, la calidad o el valor del producto acabado. En estos casos, la materia prima con frecuencia puede obtenerse de forma separada del producto acabado a través de los mismos canales de distribución.

Ejemplo de similitud

- *Piedras preciosas* (clase 14) y *joyería* (clase 14). Al contrario de los metales preciosos, las piedras preciosas pueden obtenerse en las tiendas de joyería, de forma independiente del producto final.

Una subcategoría de las materias primas son los *ingredientes utilizados para la elaboración de alimentos* (véase *infra* el punto «Ingredientes»).

3 Accesorios

Un accesorio es algo extra que mejora o completa el producto principal al que se añade. A diferencia de las partes, componentes y piezas, un accesorio no constituye una parte integral del producto principal aunque normalmente se utiliza en estrecha relación. Un accesorio normalmente tiene un destino técnico o decorativo útil.

Las normas respecto de las partes, componentes y piezas se aplican también, en cierta medida, a los accesorios. El mero hecho de que un determinado producto se utilice junto con otro producto no dará lugar necesariamente a una declaración de similitud.

Ejemplos de diferenciación

- *Prendas de vestir* (clase 25) y *adornos para el cabello* (clase 26)
- *Parasoles para automóviles* (clase 12) y *vehículos* (clase 12)

No obstante, es algo común que algunos accesorios también hayan sido producidos por el fabricante del producto principal. Por consiguiente, el consumidor puede esperar que el producto principal y los accesorios se fabriquen bajo el control de la misma entidad, en especial cuando se distribuyen a través de los mismos canales comerciales. En dichos casos, existe un fuerte indicio de similitud.

Ejemplos de similitud

- *Bicicletas* (clase 12) y *alforjas para bicicletas* (clase 12)
- *Gafas* (clase 9) y *estuches para gafas* (clase 9)

4 Servicios de instalación, mantenimiento y reparación

Estos servicios pertenecen a la categoría de servicios relacionados con los productos.

Dado que según su naturaleza los productos y los servicios son distintos, solo puede establecerse la similitud entre los productos y su instalación, mantenimiento y reparación cuando:

- en el sector del mercado de referencia fuera frecuente que los fabricantes de los productos prestaran también dichos servicios, y
- el público destinatario coincidiera, y
- la instalación, mantenimiento y reparación de dichos productos se proporcionara de forma independiente de la compra de los productos (que no sean servicios de postventa).

La instalación de prácticamente todos los productos se clasifica en la clase 37, como por ejemplo *instalación de aparatos de acondicionamiento de aire, aparatos eléctricos, ascensores, alarmas de incendio, equipos de congelación, aparatos de cocina y maquinaria*. *Instalación y reparación de hardware* también está en la clase 37, ya que se trata de una actividad de reparación e instalación física. Sin embargo, el servicio *instalación y reparación de software* está clasificado en la clase 42, ya que implica programación informática sin instalación ni reparación física.

Ejemplos de similitud

- *Equipo para el tratamiento de la información y ordenadores* (clase 9) y *la instalación y reparación de aparatos electrónicos* (clase 37)
- *Aparato de aire acondicionado* (clase 11) y *servicios de instalación, mantenimiento y reparación* (clase 37)
- *Distribuidores automáticos* (clase 7) y *servicios de mantenimiento* (clase 37)

Ejemplos de diferenciación

- *Materiales de construcción* (clase 19) y *servicios de instalación* (clase 37)
- *Calzado* (clase 25) y *reparación de calzado* (clase 37)
- *Vehículos* (clase 12) y *eliminación de abolladuras de vehículos de motor* (clase 37) (véase la sentencia de 15/12/2010, T-451/09, «Wind», apartado 28 a 30)

5 Servicios de asesoramiento

En la 8ª edición de la Clasificación de Niza, los servicios *consultas profesionales* de la clase 42 fueron suprimidos y desde entonces los servicios de consultoría (así como los *servicios de información y asesoramiento*) se clasifican en la clase del servicio que corresponde al objeto de la consulta. Por ejemplo, *consultoría en relación con el transporte* pertenece a la clase 39, *asesoramiento en dirección de negocios* entra dentro de la clase 35, *consultoría financiera* se clasifica en la clase 36 y *consultoría y asesoramiento en materia de belleza* en la clase 44. La prestación de asesoramiento, información o consultoría por medios electrónicos (p. ej., teléfono, ordenador) no afecta a la clasificación de estos servicios.

Los servicios de asesoramiento, consultoría y similares, en principio, son siempre similares a los *servicios* relacionados.

Ejemplos

- *Asesoramiento en materia de software informático* (clase 42) es similar a *instalación y mantenimiento de software* (clase 42)
- *Servicios de información financiera* (clase 36) están incluidos en *asuntos financieros* (clase 36) y, por tanto, son idénticos (véase la sentencia de 27/02/2008, T-325/04, «WORDLINK», apartado 58).

En cuanto a la comparación de los servicios de asesoramiento, consultoría y similares con los productos, puede declararse la similitud en condiciones parecidas a las mencionadas con respecto al mantenimiento, instalación y reparación (véase el punto 4).

Ejemplos de similitud

- *Servicios de asesoramiento en relación con tecnologías informáticas (hardware y software)* (clase 42) y *software informático* (clase 9)
- *Consultoría y asesoramiento en materia de belleza* (clase 44) y *cosméticos* (clase 3)

Ejemplos de diferenciación

- *Servicios de información relativos a la compra de artículos de moda (información de guía de compras) (clase 35) y vestidos, calzado y sombrerería (clase 25), ya que en el mercado no es frecuente que el fabricante de artículos de la clase 25 proporcione dichos servicios de información.*
- *Facilitación de información en materia de esparcimiento (clase 41) y juguetes (clase 28), ya que en el mercado no es frecuente que el fabricante de juguetes de la clase 28 preste dichos servicios de información.*

6 Alquiler y leasing

Los servicios de alquiler se clasifican en las mismas clases que el servicio que prestan los objetos arrendados:

- *alquiler de teléfonos* es de la clase 38 porque los *servicios de telecomunicaciones* están en dicha clase;
- *alquiler de coches* es de la clase 39 porque los servicios de transporte están en dicha clase.

Los servicios de leasing son análogos a los servicios de alquiler y, por lo tanto, se clasifican del mismo modo. No obstante, el leasing o arrendamiento financiero con opción a compra se clasifica en la clase 36 como un servicio financiero.

A partir del presupuesto de que «leasing» en inglés significa «alquiler», estos servicios deben diferenciarse de los servicios financieros. La comparación de los servicios de alquiler y de arrendamiento financiero lleva a la siguiente conclusión.

6.1 Alquiler/arrendamiento financiero frente a los servicios relacionados

Aunque los servicios de alquiler están clasificados en las mismas clases que el servicio que se presta a través de los objetos arrendados, dichos servicios no son automáticamente idénticos al servicio. La comparación entre dichos servicios debe llevarse a cabo aplicando los criterios normales para la identidad y la similitud.

Ejemplos

- Existe identidad entre *alquiler de pisos* (clase 36) y *agencias inmobiliarias* (clase 36) porque *alquiler de pisos* está incluido en *agencias inmobiliarias*.
- El mismo razonamiento no puede aplicarse a *alquiler de bulldozers* (clase 37) y a los servicios relacionados con construcción de edificios (clase 37). *Alquiler de bulldozers* no está incluido en *construcción de edificios* y, por lo tanto, estos servicios no se consideran idénticos.

6.2 Alquiler/arrendamiento financiero frente a los productos: en principio, siempre distintos

- *Alquiler de vehículos (clase 39) y vehículos (clase 12)*
- *Alquiler de películas (clase 41) y DVDs (clase 9)*

Existen excepciones en las que es frecuente que el fabricante de los productos también proporcione servicios de alquiler.

- *Alquiler y arrendamiento de programas informáticos (clase 42) y software (clase 9). Se considera que son escasamente similares.*
- *Alquiler de distribuidores automáticos (clase 35) y distribuidores automáticos (clase 7). Se considera que son escasamente similares.*

Anexo II

Industrias específicas

1 Productos químicos, productos farmacéuticos y cosméticos

1.1 Productos químicos (clase 1) frente a productos químicos (clases 3 y 5)

Aunque la mayoría de las empresas químicas participan normalmente en la producción de todo tipo de productos químicos básicos, productos químicos especiales, productos de ciencias de la vida, incluidos los productos farmacéuticos y pesticidas, así como productos destinados al consumo, como las preparaciones para limpiar y los cosméticos, al comparar estos productos el solo hecho de que su naturaleza coincida, ya que todos ellos pueden clasificarse ampliamente como productos químicos, no es suficiente declarar que son similares. Cabe destacar en particular su destino específico, así como su público y su canal de distribución. Lo que se ha establecido respecto de las materias primas, los productos semielaborados y acabados es aplicable en especial a estos productos. Por consiguiente, aunque los productos de la clase 3 y de la clase 5 normalmente son combinaciones de varios productos químicos, no se consideran similares a los productos incluidos en la clase 1. Su destino como producto acabado suele diferenciarse de los productos de la clase 1 que están principalmente en estado bruto, no acabado y que todavía no se ha mezclado con otros productos químicos y vehículos inertes en un producto final. Los productos acabados de la clase 3 y 5 también suelen estar destinados a un público diferente y no comparten los mismos canales de distribución.

Por otra parte, no puede excluirse que productos como *productos químicos utilizados en la agricultura, horticultura y silvicultura* requieren pocos procesos de transformación para poder considerarse productos acabados, como los *fungicidas*. Puede considerarse que tales productos químicos ya comparten el destino inherente con los *fungicidas*: matar o inhibir los hongos o las esporas de hongos, en particular si contienen el principio activo del fungicida. Además, las mismas empresas (agro)químicas pueden fabricar los productos semielaborados y el producto acabado. En consecuencia, hay un escaso grado de similitud entre los *productos químicos utilizados en la agricultura, horticultura y silvicultura* y los *fungicidas* (véase la resolución de 08/10/2012, R 1631/2012-1, «QUALY / QUALIDATE», apartados 27 y 28).

Por otra parte, hay también productos de la clase 1 que no son meros productos químicos, sino productos semielaborados e incluso acabados con una finalidad de uso específica que es un factor importante que ha de tenerse en cuenta al comparar productos de la clase 1 con los de otras clases.

Por ejemplo, *abonos* de la clase 1, por un lado, y *pesticidas, fungicidas y herbicidas* de la clase 5, por otro, no son solo productos químicos, sino que también son productos acabados con un uso específico en la industria agrícola. Son similares en su destino, ya que los productos específicos de la clase 5 pueden considerarse que fomentan el

crecimiento, porque previenen las enfermedades que pueden inhibir el crecimiento vegetal.

1.2 Productos farmacéuticos frente a productos farmacéuticos

Un producto farmacéutico hace referencia a cualquier tipo de medicina, es decir, una sustancia o conjunto de sustancias para tratar o prevenir enfermedades en los seres humanos o en los animales. A partir de su definición, ya puede concluirse que los *productos veterinarios* – aunque se menciona de forma separada en el título de clase – están incluidos en el término más general de *productos farmacéuticos*, por lo tanto son idénticos.

Lo mismo es aplicable a las medicinas homeopáticas y a base de plantas, ya que están incluidas en el término más general de *productos farmacéuticos*.

De igual modo, los productos para ensayo, es decir los reactivos químicos para fines médicos incluso veterinarios, también están comprendidos en la indicación general de *productos farmacéuticos*.

Los productos farmacéuticos específicos se consideran similares a otros productos farmacéuticos específicos. Esto es así porque, por regla general, se cumplen diversos criterios de similitud, si no todos: comparten la misma naturaleza porque son productos químicos específicos; su destino es, en sentido amplio, sanar y/o curar; se venden en los mismos lugares, en particular, las farmacias; y proceden de la misma fuente, que es la industria farmacéutica. Esta industria fabrica una gran variedad de fármacos con indicaciones terapéuticas distintas; el público general es consciente de ello. Asimismo, su utilización podría ser la misma y podrían ser competidores entre sí (véase la sentencia de 17/11/2005, T-154/03, «ALREX», apartado 48).

Sin embargo, el grado de similitud entre los productos farmacéuticos específicos puede variar en función de las indicaciones terapéuticas específicas.

Ejemplo 1

- *Productos farmacéuticos para el tratamiento de alergias frente a crema antihistamínica.* Estos productos farmacéuticos son muy similares.

Ejemplo 2

- *Medicamentos antiepilépticos frente a productos farmacéuticos, excepto medicamentos destinados a tratar enfermedades relacionadas con el sistema nervioso central.* Estos productos farmacéuticos se consideran similares (véase la sentencia de 24/05/2011, T-161/10, «E-PLEX», apartado 26).

Ejemplo 3

- *Anticonceptivos frente a colirios.* Se considera que estos productos farmacéuticos son escasamente similares. En este sentido cabe señalar que sólo debe establecerse un escaso grado de similitud en casos excepcionales, p. ej., cuando pueda establecerse claramente que tienen indicaciones distintas y diferentes utilizaciones.

El hecho de que un producto farmacéutico específico se venda con receta no reviste una importancia especial para la comparación de los productos. En cambio, tiene un papel en la apreciación global del riesgo de confusión, en especial en el grado de atención del público destinatario. Asimismo, cabe destacar que la necesidad de receta depende en gran medida de los distintos sistemas legislativos nacionales. Por lo tanto, un medicamento con receta por lo general se considera similar a las medicinas libres de prescripción por los motivos que se han establecido anteriormente.

1.3 Productos farmacéuticos frente a sustancias dietéticas para uso médico

Sustancias dietéticas y suplementos alimenticios para uso médico son sustancias preparadas para necesidades dietéticas especiales con el fin de tratar o prevenir una enfermedad. Teniendo esto en cuenta, su destino es similar al de *productos farmacéuticos* (sustancias empleadas en el tratamiento de enfermedades) en la medida en que se utilizan para mejorar el estado médico de los pacientes. El público destinatario coincide y estos productos tienen, por lo general, los mismos canales de distribución. Por los motivos anteriores, estos productos se consideran similares.

1.4 Productos farmacéuticos frente a cosméticos

Las categorías generales *productos farmacéuticos* y *cosméticos* deben considerarse similares. Los cosméticos incluyen una lista de productos utilizados para mejorar o proteger la apariencia o el olor del cuerpo humano. Los productos farmacéuticos, por otro lado, comprenden productos como los productos para el cuidado de la piel o del cabello con propiedades médicas. Pueden tener un destino coincidente con los cosméticos. Además, comparten los mismos canales de distribución, ya que pueden encontrarse en farmacias y otras tiendas especializadas, se dirigen al mismo público y con frecuencia están fabricados por las mismas empresas.

No obstante, cuando se comparan productos farmacéuticos específicos con cosméticos solo pueden mostrar un escaso grado de similitud o incluso pueden ser completamente distintos. En dichos casos, esto dependerá del medicamento específico y de su destino específico (indicación/efecto médico) o su utilización.

Ejemplo

- *Un analgésico* es distinto al *esmalte de uñas*.

1.5 Productos farmacéuticos frente a servicios

Aunque las empresas farmacéuticas participan en gran medida en actividades de investigación y desarrollo, por lo general no ofrecen estos servicios a terceros. Por consiguiente, los productos de la clase 5 son generalmente distintos a todos los servicios comprendidos en la clase 42.

La diferenciación también puede determinarse al comparar *productos farmacéuticos* con *servicios médicos* (incluidos los veterinarios) de la clase 44. Incluso cuando no puede negarse un determinado vínculo debido al objetivo común de tratar

enfermedades, las diferencias en la naturaleza y, especialmente, en el origen habitual contrarrestan de forma clara cualquier similitud. El público destinatario no espera que un médico desarrolle ni comercialice una medicina.

2 Industria del automóvil

La industria del automóvil es una industria compleja en la que participan diversos tipos de empresas, incluidas las empresas de fabricación de automóviles, así como los proveedores que suministran materias primas al fabricante de automóviles (metal, aluminio, materiales plásticos, pinturas), piezas, módulos o sistemas completos. Deben diferenciarse varios ámbitos de producción: ingeniería de transmisión, chasis, electrónica, interiores y exteriores.

Esto dificulta mucho el examen de una similitud entre el producto acabado (p. ej., un automóvil) y las diversas piezas o materiales empleados para su producción. Asimismo, al comprar un vehículo el público general percibe este hecho y sabe que hay muchos componentes que proceden de muchas fuentes y que el fabricante del vehículo podría montar los componentes que han sido fabricados por terceras empresas. Sin embargo, los productos se ofrecen por lo general bajo un solo signo, lo que hace que sea casi imposible que el público general identifique al resto de fabricantes o diferencie el origen de producción. Una excepción son las baterías para automóviles, en donde otros signos son por lo general visibles.

Al igual que ocurre con otras industrias específicas, resultan aplicables los criterios de la sentencia «Canon» y, en particular, deberán tenerse en cuenta los principios generales establecidos para la comparación de las partes, componentes y piezas.

Debe tenerse en cuenta en especial que hay productos que sólo puede adquirir la industria automovilística sin que exista la posibilidad de que sean obtenidos o comprados por parte del público general (consumidor final) (p. ej., el metal común de la clase 6 utilizado para construir el chasis). Se diferencian claramente del producto final, así como probablemente del resto de partes, componentes y piezas. En cuanto a las piezas de recambio que pueden ser compradas por el público general para fines de reparación o mantenimiento, la apreciación de la similitud de los productos dependerá principalmente del hecho de si el fabricante de automóviles suele fabricar la pieza de recambio específica.

3 Aparatos/instrumentos eléctricos

No puede interpretarse que la expresión *aparatos e instrumentos eléctricos* de la clase 9 comprenda todos los aparatos que funcionen con electricidad. De hecho, hay aparatos eléctricos de varias clases. Debe entenderse que el término *aparato eléctrico* incluido en la lista de productos de la clase 9 comprende los aparatos y los instrumentos de conducción, conmutación, conversión, acumulación, regulación o control de la electricidad (véase la sentencia de 01/02/2012, T-353/09, «mtronix», apartado 33).

4 Industria textil y de la moda

Los productos clasificados en las clases 22, 23, 24 y 25 están relacionados con el sector textil. Existe una cierta progresión entre estas clases: *materiales textiles fibrosos en bruto*, es decir, fibras (clase 22) están compuestas por *hilos* (clase 23), *tejidos*, p. ej., tejidos para uso textil (clase 24) y hasta *productos textiles acabados* (clase 24) o *prendas de vestir* (clase 25).

Asimismo, los productos de la clase 18 como *artículos de cuero e imitaciones de cuero* también están relacionados con las industrias textiles y de la moda.

4.1 Materias primas o semielaboradas frente a productos acabados

Dado que la relación entre las clases mencionadas con frecuencia está basada en el hecho de que un producto se emplea en la fabricación del otro (p. ej., los *tejidos* de la clase 24 se emplean en la fabricación de las *prendas de vestir* de la clase 25), en las comparaciones de este tipo son aplicables las normas generales relativas a las materias primas (véase *supra* el punto «Materias primas y alimentos semielaborados»).

Por ejemplo, las materias primas como el *cuero e imitaciones de cuero, pieles de animales* (clase 18) son distintas de los vestidos, calzado y sombrerería (clase 25). El mero hecho de que el cuero sea utilizado para la fabricación de calzado (zapatos de piel) no será suficiente para determinar la similitud de los productos, ya que su naturaleza, su destino y su público destinatario son bastante distintos: las materias primas están destinadas a su uso en la industria más que a su adquisición directa por el consumidor final.

Sin embargo, un bajo grado de similitud se determina entre *tejidos y productos textiles* como *sábanas, manteles* de la clase 24. En dichos casos, el grado de transformación necesario desde la materia prima al producto final no suele ser significativo: el tejido simplemente se corta y se le da una forma y/o se cose para obtener el producto acabado. Asimismo, muchos establecimientos permiten a los consumidores adquirir el material básico o los cojines ya preparados, etc. elaborados a partir de dicho material. Por lo tanto, el público destinatario puede esperar que estos productos procedan de las mismas empresas.

4.2 Productos textiles (clase 24) frente a prendas de vestir (clase 25)

El principal punto de conexión entre los productos textiles de la clase 24 y las prendas de vestir de la clase 25 es que ambos se fabrican a partir de material textil. No obstante, esto no es suficiente para justificar que se aprecie similitud, puesto que tienen destinos completamente diferentes. *Prendas de vestir* son para que la gente las lleve puestas, o sirven como artículo de moda, mientras que *productos textiles* se destinan principalmente a uso doméstico y a la decoración de interiores. Por lo tanto, su utilización es distinta. Asimismo, los canales de distribución y los puntos de venta de *productos textiles* y *prendas de vestir* son distintos y el público destinatario no considerará que proceden de la misma empresa. En consecuencia, *productos textiles* se consideran distintos a *prendas de vestir* (véanse las resoluciones de 31/05/2012, R 1699/2011-4, «GO GLORIA ORTIZ», apartado 16; de 26/07/2012, R 1367/2011-1,

«PROMO TEXTILE/Promodoro», apartado 17; y de 01/08/2012, R 2353/2010-2, «Refrigue for cold/RefrigiWear et al.», apartado 26).

4.3 Prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería (clase 25)

Los productos de la clase 25, a saber, *prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería* tienen una naturaleza idéntica o muy similar, tienen el mismo destino ya que se utilizan para cubrir y proteger de los elementos diversas partes del cuerpo humano. También son artículos de moda y con frecuencia se encuentran en los mismos puntos de venta al por menor. Cuando los consumidores van a comprar vestimenta, esperan encontrar calzado en la misma sección o tienda y viceversa. Además, numerosos fabricantes y diseñadores fabrican y diseñan ambos productos. Por lo tanto, estos productos son similares entre sí.

4.4 Accesorios de moda

Tal como se ha explicado en el punto «Accesorios» (véase *supra*), el mero hecho de que un determinado producto se utilice junto con otro producto no dará lugar necesariamente a una declaración de similitud. No obstante, es algo común que algunos accesorios también hayan sido producidos por el fabricante del producto principal. Por consiguiente, el consumidor puede esperar que el producto principal y los accesorios se fabriquen bajo el control de la misma entidad, en especial cuando se distribuyen a través de los mismos canales comerciales. En dichos casos, existe un fuerte indicio de similitud. Por lo tanto, no todos los productos que se consideran accesorios de moda se declararán similares a *prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería* (clase 25).

La categoría amplia de *artículos de cuero e imitaciones de cuero* de la clase 18 incluye productos como bolsos (de mano), bolsas de deporte, maletines, carteras, monederos, llaveros, etc. Estos productos están relacionados con artículos de *prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería* de la clase 25, en el sentido de que es muy probable que los consumidores consideren accesorios estéticos que complementan a los artículos de prendas de vestir exteriores, sombrerería e incluso calzado porque se coordinan estrechamente con estos artículos y cabe la posibilidad de que sean distribuidos por las mismas empresas o empresas relacionadas y es habitual que los fabricantes de ropa produzcan y comercialicen directamente dichos productos. Además, estos productos pueden hallarse en los mismos puntos de venta al por menor. Por lo tanto, estos productos se consideran similares a *prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería*.

Por el contrario, accesorios para el cabello como *horquillas para el cabello y cintas* son distintos a *prendas de vestir*. Aun cuando estos productos pudieran tener una relación distante con el mercado de la moda, el mero hecho de que alguien quisiera combinar horquillas para el cabello con prendas de vestir no es suficiente para determinar que estos productos sean complementarios y, por lo tanto, similares. Los productos solo pueden considerarse complementarios cuando existe una estrecha conexión entre ellos, en el sentido de que uno es indispensable o importante para el uso del otro y no meramente auxiliar o accesorio. En el presente caso, estas condiciones no se cumplen, por lo tanto, la naturaleza y la utilización de estos productos son diferentes, y no son competidores entre sí. La producción de estos productos implica unos conocimientos diferentes, no pertenecen a la misma categoría de productos y no siempre se

consideran componentes de una variedad general de productos que potencialmente tengan el mismo origen comercial (véase la resolución de 03/10/2011, R 1501/2010-4, «Wild Nature/WILD NATURE», apartado 18).

De igual modo, los productos de lujo tales como gafas (clase 9) y joyería (clase 14) se consideran distintos a las prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería. La naturaleza y el principal destino de estos productos son distintos. La principal función de la ropa es vestir al ser humano mientras que el principal destino de las gafas es mejorar la vista, y de las joyas es ser utilizadas como adorno personal. No utilizan los mismos canales de distribución, ni son competidores ni complementarios (véanse las resoluciones de 30/05/2011, R 0106/2007-4, «OPSEVEN2/Seven et al.», apartado 14; de 12/09/2008, R 0274/2008-1, «PENALTY/PENALTY», apartado 20; de 05/10/2011, R 0227/2011-2, «OCTOPUSSY/OCTOPUSSY et al.», apartados 23 a 26).

El mismo razonamiento es aplicable a los productos de lujo como los perfumes (clase 3) – el principal destino es proporcionar un olor duradero para el cuerpo, artículos de papelería, etc. – y los productos como bolsos de viaje (clase 18) para llevar objetos mientras se viaja. Aunque actualmente algunos diseñadores de moda también venden perfumes, accesorios de moda (tales como gafas y joyería) y accesorios de viaje dentro de sus marcas, ésta no es la norma general, sino que más bien es una práctica de los diseñadores de éxito (desde el punto de vista económico).

4.5 Ropa de deporte, calzado y artículos de sombrerería (clase 25) frente a artículos de gimnasia y deporte (clase 28)

La categoría general de *prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería* incluye la ropa deportiva, calzado y artículos de sombrerería que son prendas o artículos de ropa diseñados especialmente para realizar una actividad o deporte. Aunque la naturaleza de estos productos es distinta de *artículos para la gimnasia y el deporte* que son artículos y aparatos para todo tipo de deportes y gimnasia, como pesos, cabestros, raquetas de tenis, bolas y equipos para el ejercicio físico, hay empresas que fabrican tanto *artículos de gimnasia y deporte* también como *ropa deportiva/calzado deportivo*. En consecuencia, los canales de distribución pueden ser los mismos. Existe un bajo grado de similitud cuando se compara *ropa deportiva/calzado deportivo* con *artículos para la gimnasia y el deporte*.

4.6 Diseño de moda (clase 42), servicios de sastrería (clase 40) frente a prendas de vestir (clase 25)

Existe un escaso grado de similitud entre la vestimenta y el diseño de moda y servicios de sastrería, ya que comparten el mismo público destinatario y pueden coincidir en el mismo origen habitual (productor/proveedor). Los productores de la ropa de confección (en especial los trajes y los vestidos de boda) con frecuencia ofrecen servicios de sastrería que están estrechamente relacionados con el diseño de moda, que es un paso previo en el proceso de producción de ropa.

5 Alimentación, bebidas y servicios de restaurantes

5.1 Ingredientes de los alimentos preparados

Los ingredientes utilizados para la preparación de alimentos son una subcategoría de materias primas y reciben el mismo trato que las materias primas en general. Por consiguiente, el mero hecho de que un ingrediente sea necesario para la preparación de un alimento no bastará por sí solo para determinar la similitud de los productos, incluso si éstos están comprendidos en la categoría general de alimentos (véase la sentencia de 26/10/2011, T-72/10, «NATY'S», apartados 35 y 36).

Ejemplos de diferenciación

- *Huevos* (clase 29) y *helado cremoso* (clase 30)
- *Levadura* (clase 30) y *pan* (clase 30)

5.2 Ingrediente principal

Cuando el ingrediente puede considerarse como ingrediente principal del plato preparado, la similitud solo existirá si los productos comparten algún otro criterio o criterios pertinente(s), en particular su origen habitual, naturaleza, destino o utilización.

Ejemplos de diferenciación (ingrediente principal + otro(s) criterio/criterios)

- *Leche* (clase 29) y *yogur* (clase 29)
- *Pescado* (clase 29) y *palitos de pescado* (clase 29)
- *Masa* (clase 30) y *pizzas* (clase 30)

Véase asimismo la sentencia del Tribunal General de 04/05/2011, T-129/09, «APETITO», en la que el Tribunal confirma la determinación de similitud entre un alimento en concreto y las comidas preparadas que están compuestas principalmente por el mismo tipo de alimento en concreto.

Cabe recordar que no existe complementariedad en estos casos simplemente porque un ingrediente es necesario para la producción/preparación de otro alimento. La complementariedad solo es aplicable al uso de productos y no a su proceso de producción (véase el capítulo «Carácter complementario» y sentencia de 11/05/2011, T-74/10, «FLACO», apartado 40 y la resolución de 11/12/2012, R 2571/2011-2, «FRUITINI», apartado 18).

5.3 Bebidas no alcohólicas (clase 32) frente a bebidas alcohólicas (excepto cervezas) (clase 33)

Bebidas no alcohólicas, por un lado, y *bebidas alcohólicas (excepto cervezas)* se venden conjuntamente en las tiendas, bares y en los menús de bebidas, etc. Estos productos se dirigen al mismo público y pueden ser competidores, por lo que debe determinarse que estos productos son escasamente similares (véase la sentencia de 05/10/2011, T-421/10, «Rosalía de Castro», apartado 31).

5.4 Cervezas (clase 32), bebidas alcohólicas (excepto cervezas) (clase 33)

Existe similitud entre distintas bebidas alcohólicas de la clase 33, así como entre la categoría amplia *bebidas alcohólicas* y *cerveza* de la clase 32. Aunque sus procesos de producción son distintos, todos estos productos pertenecen a la misma categoría (naturaleza) de bebidas alcohólicas destinadas al público en general. Estas bebidas pueden servirse en restaurantes y bares y están a la venta en supermercados y tiendas de comestibles. Estas bebidas pueden encontrarse en la misma zona de los supermercados, incluso se puede hacer alguna distinción entre ellos respecto de su correspondiente subcategoría, por ejemplo. Asimismo, algunas bebidas alcohólicas pueden proceder de las mismas empresas.

Ejemplos

- *Cervezas* son similares a *bebidas alcohólicas (excepto cervezas)*.
- *Vinos* son similares a *bebidas alcohólicas (excepto vinos)*.

5.5 Suministro de comida y bebidas frente a comida y bebidas

Los servicios de suministro de comida y bebida de la clase 43 abarcan principalmente los servicios de un restaurante o servicios similares, tales como servicios de catering, cafeterías y bares de comida rápida. Estos servicios se destinan a servir alimentos y bebidas destinados directamente al consumo.

El mero hecho de que la comida y las bebidas se consumen en un restaurante no basta para determinar la similitud entre ellos (véase la sentencia de 09/03/2005, T-33/03, «Hai», apartado 45; y la resolución de 20/10/2011, R 1976/2010-4, «THAI SPA/SPA et al.», apartados 24 a 26).

La realidad del mercado muestra que algunos productores de comida y/o bebidas también prestan servicios de restaurante con su marca (p. ej., café y sus cafeterías, helados y sus heladerías, cervezas y sus pubs); no obstante no se trata de un uso comercial arraigado, sino que más bien es una práctica de las empresas de éxito (desde el punto de vista económico). Estas circunstancias deben examinarse caso por caso.

6 Servicios de apoyo a otras empresas

Todos los servicios incluidos en la lista del título de clase de la clase 35 están destinados a dar apoyo y ayudar a otras empresas o a mejorar su negocio. Por lo tanto, en principio están destinados al público profesional.

Al comparar los servicios específicos comprendidos en la clase 35 resulta muy útil centrarse en la siguiente cuestión: ¿Quién presta este tipo de servicio? ¿Se trata de una agencia de publicidad, un consultor de gestión, un asesor de recursos humanos, un contable, un auditor, un agente de ventas o un asesor fiscal? Una vez que se ha

determinado el origen habitual es más fácil determinar la indicación general a la que pertenece el servicio específico.

Los servicios de **publicidad** consisten en proporcionar asistencia a otras empresas en la venta de sus productos y servicios, haciendo promoción de su lanzamiento y/o venta, o reforzando la posición en el mercado del cliente y adquiriendo una ventaja competitiva a través de la publicidad. Para conseguir este objetivo, pueden utilizarse muchos medios y productos distintos. Estos servicios son ofrecidos por empresas especializadas que estudian las necesidades de sus clientes y proporcionan toda la información y consejos necesarios para la comercialización de sus productos y servicios, creando una estrategia personalizada relativa a la publicidad de sus productos y servicios a través de diarios, sitios web, vídeos, Internet, etc. Cabe mencionar que la naturaleza y el destino de los servicios de publicidad son esencialmente distintos de la fabricación de productos o de la prestación de muchos otros servicios. Por lo tanto, la publicidad es, en general, distinta a los productos y servicios publicitados. Lo mismo es aplicable a la comparación de los servicios de publicidad frente a los productos que pueden utilizarse como medio de difusión de la publicidad, como DVDs, programas informáticos, artículos de imprenta, folletos y catálogos.

Los servicios de **gestión de negocios comerciales** son servicios que normalmente prestan empresas especializadas en este ámbito específico como los consultores empresariales. Obtienen información y proporcionan instrumentos y conocimientos especializados que permiten que sus clientes lleven a cabo su actividad o proporcionan el apoyo necesario a las empresas para adquirir, desarrollar y ampliar su cuota de mercado. Participan en actividades como la búsqueda y valoración de empresas, el análisis de costes y el asesoramiento de organizaciones. Estos servicios también incluyen cualquier actividad de «consultoría», «asesoramiento» y «asistencia» que pueda ser útil en la gestión de una empresa, como la asignación eficiente de los recursos humanos y financieros, la forma de mejorar la productividad, aumentar la cuota de mercado, tratar a los competidores, reducir los pagos de impuestos, desarrollar nuevos productos, comunicarse con el público, llevar a cabo la comercialización, investigar las tendencias de los consumidores, lanzar nuevos productos y crear una identidad corporativa, etc.

Cuando se compara *gestión de negocios comerciales* con *publicidad* debe señalarse que la publicidad es un instrumento esencial de la gestión de empresas, porque da a conocer a la propia empresa en el mercado. Tal como se ha indicado anteriormente, la finalidad de los servicios de publicidad es «reforzar la posición (de la empresa) en el mercado» y la finalidad de los servicios de gestión de empresas es ayudar a las empresas a «adquirir, desarrollar y expandir su cuota de mercado». No existe una diferencia clara entre «reforzar la posición en el mercado de una empresa» y «ayudar a una empresa a desarrollar y ampliar su cuota de mercado». El profesional que ofrece asesoramiento sobre el modo eficiente de gestionar una empresa puede incluir razonablemente en dicho asesoramiento las estrategias de publicidad, porque no cabe duda de que la publicidad juega un papel esencial en la gestión de negocios comerciales. Asimismo, los consultores empresariales podrán ofrecer asesoramiento sobre publicidad (y marketing), como parte de sus servicios y, por lo tanto, el público destinatario puede creer que los dos servicios tienen el mismo origen profesional. Por consiguiente, los dos servicios anteriores se consideran escasamente similares (véase la resolución R 2163/2010-1, «INNOGAME/InnoGames», apartados 13 a 17).

Los servicios de **administración comercial** consisten en organizar a las personas y a los recursos de manera eficaz para dirigir las actividades hacia metas y objetivos

comunes. Estos servicios incluyen actividades como la selección de personal, la elaboración de nóminas, la redacción de estados contables y la preparación de impuestos. La línea entre ambos títulos, la gestión de negocios comerciales y la administración comercial, es borrosa y en ocasiones es muy difícil (si no imposible) distinguirlos entre sí. Ambos están comprendidos en una categoría de servicios empresariales más amplia. Como regla general puede decirse que los servicios de administración comercial se realizan para organizar y gestionar una empresa, mientras que la gestión de negocios comerciales sigue un enfoque superior que tiene por objeto establecer las metas comunes y el plan estratégico de una empresa comercial.

Los **trabajos de oficina** comprenden los servicios destinados a realizar las operaciones diarias necesarias para que una empresa logre su finalidad comercial. Estos servicios comprenden principalmente las actividades que ayudan al funcionamiento de una empresa comercial, así como las actividades típicas de los servicios de secretaría, como la taquigrafía y la mecanografía, al igual que los servicios de apoyo, como el arrendamiento de máquinas y equipos de oficina.

7 Servicios de venta al por menor

Se define la expresión «al por menor» como la acción o la actividad de vender productos o materias primas en cantidades relativamente pequeñas para su uso o consumo en lugar de revender (en contraposición a «al por mayor» que consiste en la venta de materias primas en cantidades normalmente para su reventa).

No obstante, debe señalarse que la venta de productos no es un servicio, en el sentido de la Clasificación de Niza. Por lo tanto, la actividad de vender productos al por menor como servicio para el que puede obtenerse protección de una marca no consiste en el mero acto de vender los productos, sino en que los servicios prestados relacionados con la venta real de productos, que se definen en la nota explicativa de la clase 35 de la Clasificación de Niza con los términos “el agrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia”.

Asimismo, el Tribunal ha dictaminado que el objetivo del comercio al por menor es la venta de productos a los consumidores, que además del negocio jurídico de la compraventa, este tipo de comercio comprende toda la actividad desarrollada por el operador para incitar a la conclusión de dicho negocio. Esta actividad consiste, en particular, en la selección de un surtido de productos que se ponen a la venta y en la prestación de diversos servicios con los que se pretende convencer al consumidor para que concluya la venta con el comerciante de que se trate y no con un competidor (sentencia de 07/07/2005, C-418/02, «Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte», apartado 34).

Los servicios de venta al por menor permiten que los consumidores satisfagan sus distintas necesidades de compra en un solo lugar y generalmente están destinados al consumidor en general. Pueden tener un lugar determinado, como un gran almacén, supermercado, tienda o quiosco, o en forma de un comercio al por menor sin tienda, es decir, a través de Internet, por catálogo o de venta por correo.

En lo concerniente a la cuestión de la similitud entre los productos y servicios se aplican los siguientes principios.

7.1 Servicios de venta al por menor frente a cualquier producto: no similares

Los servicios de venta al por menor en general⁵ (es decir, la especificación no limitada a la venta de productos especiales) no son similares a cualesquiera productos que se puedan vender al por menor. Aparte de tener naturalezas distintas, dado que los servicios son intangibles mientras que los productos son tangibles, responden a diferentes necesidades. Por lo tanto, la utilización de dichos productos y servicios es diferente, ni son competidores ni necesariamente complementarios entre sí.

La especificación de los servicios al por menor de la venta de productos que utilizan términos tales como «incluido, en concreto, por ejemplo, con, específicamente, (tales) como» no es lo suficientemente precisa, ya que todos estos términos significan, en principio, «por ejemplo». No limitan los productos que siguen. Por consiguiente, formulaciones tales como «servicios de venta al por menor, en particular de calzado» deberán tratarse del mismo modo que «servicios de comercio al por menor en general», sin ninguna especificación.

7.2 Servicios de venta al por menor de productos específicos frente a los mismos productos específicos: bajo grado de similitud

Los servicios de venta al por menor relativos a la venta de productos particulares son (escasamente) similares a estos productos determinados (véase la sentencia de 05/10/2011, T-421/10, «ROSALIA DE CASTRO», apartado 33). Aunque la naturaleza, el destino y la utilización de dichos productos y servicios no sean los mismos, cabe señalar que presentan similitudes, visto el hecho de que son complementarios y que estos servicios generalmente se ofrecen en los mismos lugares donde se ofrecen para la venta los productos. Asimismo, se dirigen al mismo público.

Los productos comprendidos de los servicios del venta al por menor y los productos específicos comprendidos en la otra marca deben ser idénticos para determinar la similitud, es decir, deben ser exactamente los mismos productos o entrar dentro del significado natural y habitual de la categoría (p. ej., «venta al por menor de gafas» frente a «gafas» y «venta al por menor de aparatos ópticos» frente a «gafas»).

7.3 Servicios de venta al por menor de productos específicos frente a los productos específicos diferentes o similares: no similares

Los servicios de venta al por menor relacionados con la venta de productos particulares y otros productos no son similares. Debe recordarse que, en principio, los productos no son similares a los servicios. Se concederá una protección demasiado amplia a los servicios de venta al por menor si se determina la similitud en que los productos vendidos al por menor solo son muy similares o similares a los productos comprendidos por la otra marca.

⁵ «Los servicios de venta al por menor» como tales no son admisibles a efectos de clasificación por la OAMI salvo ulterior especificación (ver Directrices Parte B, sección 3, examen de la clasificación).

7.4 Servicios de venta al por menor frente a los servicios de venta al por menor de productos específicos: idénticos

Los servicios de venta al por menor en general, es decir, que no se limitan a la lista de venta de productos particulares, son idénticos a los servicios de venta al por menor en general o relacionados con la venta de productos específicos.

7.5 Servicios de venta al por menor de productos específicos frente a los servicios de venta al por menor de otros productos específicos: similares

Los servicios de venta al por menor relacionados con productos específicos se consideran similares a los servicios de venta al por menor relacionados con otros productos específicos, con independencia de si existe o no similitud entre los productos de que se trate. Los servicios que se comparan poseen la misma naturaleza por ser servicios de venta al por menor, tienen el mismo destino que permite a los consumidores satisfacer de forma conveniente sus distintas necesidades de compra, así como la misma utilización. Asimismo, en función de los productos que se venden de esta forma, éstos pueden coincidir en el público destinatario y los canales de distribución.

7.6 Servicios a los que se aplican los mismos principios

Se aplicarán los citados principios a los servicios prestados con respecto a otras modalidades relacionadas exclusivamente con la venta de productos, como los **servicios de venta al por menor, servicios de venta al por mayor, servicios de venta por Internet, o los servicios de venta por catálogo o por correo**, etc. (en la medida en que éstos estén incluidos en la clase 35).

7.7 Servicios a los que no se aplican los mismos principios

Por el contrario, no se aplicarán los citados principios a otros servicios que no se limiten a los servicios que giran en torno a la venta de productos, o que no estén comprendidos en la clase 35, como los **servicios de importación y exportación** (clase 35), los **servicios de distribución** (clase 39), **transporte o reparación** (clase 37), etc.

Ejemplo

- *Servicios de importación y exportación*

Los servicios de importación y exportación no se consideran un servicio de ventas y, por tanto, no se pueden aportar los mismos argumentos que respecto de la comparación de productos con servicios de venta al por menor.

Los servicios de importación y exportación se refieren al movimiento de productos y, por lo general, requieren la participación de las autoridades de aduanas tanto del país de importación como del país de exportación. Estos servicios con frecuencia están

sometidos a cuotas de importación, aranceles y acuerdos de comercio. Como están clasificados en la clase 35 estos servicios se considera que están relacionados con la administración comercial. Estos servicios no están relacionados con la venta efectiva al por menor y al por mayor de los productos, sino que son preparatorios o auxiliares para la comercialización de dichos productos. Por estos motivos, los productos deben considerarse distintos a los servicios de importación y exportación de dichos productos. El hecho de que el objeto de los servicios de importación/exportación y los productos en juego sea el mismo no es un factor pertinente para determinar la similitud.

Ejemplo

- *Importación y exportación de los productos de tabaco* (clase 35) es distinta a *productos de tabaco* (clase 34).

La sentencia de 09/06/2010, T-138/09, «Riojavina», determinó un bajo grado de similitud entre la importación/exportación de vinagre y de vino.

8 Servicios financieros

Los servicios financieros hacen referencia a los servicios prestados por parte del sector financiero. El sector financiero abarca una amplia gama de organizaciones que tratan la gestión, inversión, transferencia y préstamo de dinero. Entre estas organizaciones están, por ejemplo, los bancos, las empresas de tarjetas de crédito, las compañías de seguros, las empresas de financiación al consumo, las compañías de corretaje y los fondos de inversión.

8.1 Servicios bancarios (clase 36) frente a servicios de seguros (clase 36)

La prestación de *servicios bancarios* consiste en prestar todos esos servicios llevados a cabo con fines comerciales o de ahorro respecto de la recepción, préstamo, intercambio, inversión y garantía de dinero, con la emisión de notas y la transacción de otras actividades financieras.

La prestación de *servicios de seguros* consiste en aceptar la responsabilidad de determinados riesgos y sus correspondientes pérdidas. Las compañías aseguradoras normalmente proporcionan compensaciones monetarias y/o asistencia en caso de determinadas contingencias, tales como el fallecimiento, accidente, enfermedad, incumplimiento de contrato y, en general, cualquier acontecimiento capaz de provocar daños.

Los servicios de seguros tienen distintas funciones, desde los servicios que normalmente prestan los bancos, como la provisión de crédito o la gestión de activos, los servicios de tarjeta de crédito, la evaluación financiera o el corretaje en bolsa y de fondos. Sin embargo, también existen algunos puntos de contacto significativos.

Los *servicios de seguros* poseen una naturaleza financiera y las compañías aseguradoras están sujetas a normas de licencia, supervisión y solvencia similares a las de los bancos y otras entidades que prestan servicios financieros. La mayoría de bancos también ofrecen servicios de seguros, incluidos los seguros de vida o actúan

como agentes para las compañías aseguradoras con las que con frecuencia están económicamente vinculados. Además, es habitual ver que las entidades financieras y una compañía de seguros están en el mismo grupo económico.

Por lo tanto, aunque los *servicios de seguros* y los *servicios bancarios* tienen finalidades diferentes, poseen, en cambio, la misma naturaleza, pueden ser ofrecidos por la misma empresa o por empresas vinculadas y comparten los mismos canales de distribución. Estas circunstancias muestran que los *servicios de seguros* son similares a los *servicios bancarios*.

8.2 Negocios inmobiliarios (clase 36) frente a operaciones financieras (clase 36)

Los negocios inmobiliarios abarcan la gestión de las propiedades inmobiliarias, las agencias inmobiliarias y la evaluación de dichas propiedades, así como la consultoría y la provisión de información relacionada con dichas propiedades. Esto implica principalmente encontrar un inmueble, ponerlo a disposición de los potenciales compradores y actuar como intermediario. Los consumidores diferencian claramente los servicios de los agentes inmobiliarios de los de las entidades financieras. No esperan que un banco les encuentre alojamiento ni que un agente inmobiliario gestione sus finanzas.

El mero hecho de que las propiedades inmobiliarias puedan financiarse a la hora de comprarlas no basta para determinar la similitud entre los negocios inmobiliarios y las operaciones financieras. Aunque los servicios financieros pueden ser importantes para la adquisición de propiedades inmobiliarias, los consumidores por lo general acuden en primer lugar a una agencia inmobiliaria cuando buscan una propiedad y, en segundo, a una institución financiera para la financiación del bien inmobiliario.

Cualquier otra conclusión significaría que toda transacción de naturaleza no financiera sujeta a financiación sería complementaria de un servicio financiero. En consecuencia, debe concluirse que estos servicios no son similares aun cuando los servicios financieros son esenciales o importantes para el uso del bien inmobiliario. Los consumidores no presumirían que la responsabilidad de ambos servicios incumbe a la misma empresa. (ver sentencia de 11/07/2013, T-197/12, «GRUPOMETROPOLIS», apartados 47-51).

8.3 Tarjetas de crédito (clase 9) frente a operaciones financieras (clase 36)

Las tarjetas de créditos son pequeñas tarjetas de plástico que los usuarios utilizan como sistema de pago. Estas tarjetas permiten a su titular comprar productos y servicios basados en la promesa del mismo de que pagará dichos productos y servicios. El emisor de la tarjeta crea una cuenta rotativa y concede una línea de crédito al consumidor (o al usuario) de la que el usuario puede tomar prestado dinero para el pago a un comerciante o como anticipo de efectivo al usuario.

Las entidades como los bancos prestan servicios financieros para facilitar diversas transacciones financieras y otras actividades relacionadas con el mundo de las finanzas.

Aunque las tarjetas de crédito están, de algún modo, relacionadas con los servicios financieros, por ejemplo, sirven para retirar efectivo de un cajero automático de un banco, esta conexión está demasiado alejada para que los productos y servicios sean similares. Los consumidores serán conscientes de que las entidades financieras no son responsables de los aspectos tecnológicos de la edición de tarjetas magnéticas o tarjetas con chip (véase la resolución de 07/05/2012, R 1662/2011-5, «CITIBANK», apartado 29).

9 Transporte, embalaje y almacenamiento

9.1 Transporte de mercancías (clase 39) frente a cualquier producto

Los servicios de *transporte* no se consideran similares a los productos. Estos servicios son prestados por empresas de transporte especialistas cuya actividad no es la fabricación y la venta de dichos productos. Respecto de la naturaleza de los productos y servicios, los *servicios de transporte* hacen referencia a la flota de camiones o naves utilizadas para desplazar mercancías de un punto A a un punto B.

Ejemplo

- *Pastelería y repostería* es diferente de *servicios de transporte*. Son diferentes por lo que respecta a su naturaleza, destino y método de uso; no son complementarios ni competidores. Todas estas diferencias explican por qué los servicios de transporte y los productos de pastelería y repostería van destinados a consumidores diferentes. El transporte se dirige fundamentalmente a profesionales (personas que necesitan trasladar mercancías), mientras que la pastelería y repostería tienen como público destinatario a clientes no profesionales (personas corrientes que quieren comida) (véase la resolución de 07/01/2014, R 1006/2012-G, «PIONONO», apartado 28 a 36).

9.2 Embalaje y almacenamiento de mercancías (clase 39) frente a cualquier producto

De igual modo, *servicios de embalaje y almacenamiento* sólo hacen referencia al servicio en que los productos de una empresa o cualquier persona están embalados y se conservan en un lugar determinado pagando una tarifa. Estos servicios no son similares a ningún tipo de producto, incluido cualquiera de los productos que pueden embalarse y almacenarse (véase la sentencia de 07/02/2006, T-202/03, «CompUSA»; la sentencia de 22/06/2011, T-76/09, «FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI», apartado 32; y la resolución de 07/01/2013, R 1006/2012-G, «PIONONO», apartado 38).

10 Tecnología de la información

10.1 Ordenadores frente a software

Lo que se entiende por *ordenador* es en realidad un «sistema», una combinación de componentes que funcionan juntos. Los dispositivos de hardware son los componentes físicos del sistema. El hardware está diseñado para funcionar conjuntamente con los *programas informáticos*, a los que se denomina *software*. Las empresas que fabrican hardware también fabrican software, comparten los mismos canales de distribución y pueden estar destinados al público profesional (p. ej., utilización en la banca y las finanzas, la educación, la medicina, el mundo empresarial y el del esparcimiento/ocio), o al público en general. Además, son complementarios (véase el apartado 10.2 *infra*). Estos productos se consideran similares.

10.2 Software frente a aparatos que usan software

En la sociedad actual, de un elevado nivel tecnológico, prácticamente todos los aparatos electrónicos o digitales funcionan con el software que llevan integrado. No obstante, no cabe deducir de lo anterior que el software es similar a los productos que utilizan software para poder funcionar correctamente (véase también el anexo I, apartado 1, Partes, componentes y piezas).

Ejemplo de diferenciación

- Aunque una *báscula digital* funciona a partir del *software* que lleva integrado, no debe deducirse que software y básculas son similares. Se podría argumentar que el software es importante para el uso de la báscula; no obstante, no son complementarios, ya que no están dirigidos al mismo público. Mientras que la báscula digital es para el público en general, el software se dirige al fabricante de las básculas. Los productores no son los mismos, ni los canales de distribución, y su destino no es el mismo.

Sin embargo, cuando el software no es una parte integrada en el aparato, se puede comprar por separado y sirve, por ejemplo, para que éste pueda ofrecer más funciones u otras distintas, se puede considerar que hay similitud entre ambos.

Ejemplo de similitud

- Una *cámara digital* y el *software* para ampliar sus funciones están dirigidos al mismo público, y las empresas productoras son las mismas o están relacionadas. Sus canales de distribución son los mismos y el uso de uno es indispensable para el uso del otro. En consecuencia, *cámaras digitales* y *software* (que incluye, p. ej., el destinado a aumentar las funciones de las cámaras digitales) se consideran similares.

10.3 Software, aplicaciones informáticas descargables y publicaciones electrónicas descargables

Software de aplicaciones, conocido también como «aplicaciones», es *software informático* diseñado para ayudar a los usuarios a realizar diversas tareas en sus ordenadores. El software de aplicaciones se diferencia del software de sistemas en que el primero permite que el usuario acceda a él y lo ejecute en su equipo. El diseño del software de aplicaciones suele estar dirigido a los usuarios. La nueva definición de *aplicación* se utiliza para referirse a las pequeñas aplicaciones diseñadas para los teléfonos móviles; no obstante, la definición cubre todas las aplicaciones para teléfonos inteligentes, tabletas y ordenadores. En consecuencia, *software*, *software de aplicaciones* y *aplicaciones descargables* se consideran idénticos.

Publicaciones electrónicas descargables son versiones electrónicas de medios tradicionales, como libros electrónicos, diarios electrónicos, revistas en línea, periódicos en línea, etc. Una práctica cada vez más común es distribuir libros, revistas y periódicos a los consumidores a través de dispositivos de lectura (tabletas) por medio de las denominadas aplicaciones en forma de publicaciones electrónicas. Por consiguiente, hay una relación complementaria entre el software/las aplicaciones y las publicaciones electrónicas descargables. Los productores pueden ser los mismos, se distribuyen por los mismos canales y su público destinatario es en general el mismo. De modo que estos productos se consideran similares.

10.4 Software específico frente a software específico

Hay muchos tipos de software y, aunque su naturaleza es la misma (conjunto de instrucciones que permiten al ordenador realizar las operaciones), no lo es su destino. Es decir, que hay software muy específico que podría ser diferente de otro tipo de software

Ejemplo

El ámbito de aplicación del *software de juegos de ordenador* no es el mismo que el del *software para aparatos utilizados para el diagnóstico de enfermedades*. Dadas estas diferencias notables en el ámbito de aplicación, los conocimientos especializados necesarios para desarrollar estos tipos de software no son los mismos, ni tampoco los usuarios finales o los canales de distribución. Por consiguiente, estos productos son diferentes.

10.5 Ordenadores y software (clase 9) frente a programación informática (clase 42)

La *programación informática* es, por ejemplo, el proceso de escribir código fuente (véase la sentencia de 29/03/2012, T-417/09, «Mercator Studios», apartado 26), y un programa informático es un conjunto de instrucciones codificadas que permiten a una máquina, especialmente un ordenador, realizar la secuencia de operaciones que se desea.

Ordenadores son dispositivos que ordenan, especialmente, a las máquinas electrónicas que son programables que realicen operaciones matemáticas o lógicas a gran velocidad o que reúnan, almacenen, correlacionen o que de otro modo procesen información. Los ordenadores necesitan programas para poder funcionar.

Software está compuesto por programas, rutinas y lenguajes simbólicos que controlan el funcionamiento del hardware y dirigen su funcionamiento.

Por lo tanto, *servicios de programación* están estrechamente vinculados a *ordenadores y software*. Esto es porque en el campo de las ciencias informáticas, los fabricantes de ordenadores y/o de software con frecuencia suelen prestar servicios informáticos y/o relacionados con el software (tales como los medios para mantener actualizados los sistemas, por ejemplo).

En consecuencia, y a pesar del hecho de que la naturaleza de los productos y servicios no es la misma, tanto los usuarios finales como los fabricantes/proveedores de los productos y servicios coinciden. Asimismo, son productos y servicios que son complementarios. Por estos motivos, estos productos y servicios se consideran similares.

10.6 Aparatos para el registro, la transmisión o reproducción de sonido o imágenes, ordenadores y software (clase 9) frente a servicios de telecomunicaciones (clase 38)

Aparatos para el registro, transmisión o reproducción de sonido o imágenes son aparatos y dispositivos que se utilizan para comunicar información sonora o en formato de vídeo a distancia a través de ondas de radio, señales ópticas, etc., o a través de una línea de transmisión.

Servicios de telecomunicaciones son servicios que permiten a las personas comunicarse entre sí a través de medios remotos.

Desde la década de 1990, la frontera entre *equipos de telecomunicaciones y hardware/software de TI* se ha difuminado como consecuencia del crecimiento de Internet y su papel cada vez mayor en la transmisión de datos de telecomunicación. Se considera que los equipos que se utilizan para fines relacionados con las telecomunicaciones (como módem, teléfono móvil, teléfono fijo, contestador automático, fax, buscapersonas, enrutador, etc.) también cubren el software de control de las telecomunicaciones que debe utilizarse como base de las actividades de telecomunicación. Cualquier software que facilite la realización de operaciones de telecomunicación puede considerarse software de control de las telecomunicaciones.

Hay una relación clara entre los productos anteriores de la clase 9 y los servicios de telecomunicaciones de la clase 38. Tales productos y servicios son similares, habida cuenta de su carácter complementario, y aunque su naturaleza es diferente, su destino y sus canales de distribución son los mismos (véase la sentencia de 12/11/2008, T-242/07, «Q2web», apartados 24 a 26).

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN
QUE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL
MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y
MODELOS) HABRÁ DE LLEVAR A CABO
SOBRE LAS MARCAS COMUNITARIAS***

PARTE C

OPOSICIÓN

SECCIÓN 2

***DOBLE IDENTIDAD Y RIESGO DE
CONFUSIÓN***

CAPÍTULO 3

COMPARACIÓN DE LOS SIGNOS

Índice

1	Introducción	4
1.1.	Resumen	4
1.2.	Principios generales	4
1.2.1.	Comparación objetiva	4
1.2.2.	Tres aspectos: visual, fonético y conceptual	5
1.2.3.	Signos que deben compararse	5
1.2.4.	Resultados posibles de la comparación	5
1.2.5.	Territorio de referencia y público destinatario	6
2.	Identidad de los signos	6
2.1.	El concepto de identidad	6
2.2.	Umbral para la constatación de identidad	7
2.3.	Identidad entre marcas denominativas	8
2.4.	Marcas denominativas y marcas figurativas	9
2.5.	Identidad de marcas figurativas	10
2.6.	Identidad de una marca anterior en blanco y negro o en escala de grises con una solicitud de marca en color	11
3.	Similitud entre los signos	13
3.1.	El concepto de similitud	13
3.2.	Umbral para la existencia de similitud	13
3.3.	Elementos insignificantes	13
3.4.	Comparación visual	15
3.4.1.	Comparación visual de las marcas denominativas	15
3.4.1.1.	Comparación entre marcas denominativas	15
3.4.1.2.	Comparación entre una marca denominativa y una marca figurativa con elementos denominativos	16
3.4.2.	Comparación visual sin marcas denominativas	17
3.4.2.1.	Comparación entre signos exclusivamente figurativos	18
3.4.2.2.	Comparación visual entre dos marcas figurativas con elementos denominativos	19
3.4.2.3.	Comparación visual entre un signo figurativo con elementos denominativos y un signo exclusivamente figurativo	20
3.4.2.4.	Casos particulares al comparar signos figurativos	21
3.4.2.5.	Comparación visual de marcas de «color <i>per se</i> »	22
3.4.2.6.	Comparación visual de marcas tridimensionales (3D)	22
3.5.	Comparación fonética	23
3.5.1.	Criterios prácticos	23
3.5.2.	Signos y elementos de éstos que deben examinarse	25
3.5.3.	Sonidos idénticos/similares en distinto orden	28
3.5.4.	Signos formados por palabras en lenguas extranjeras o inventadas, o que las incluyen	29
3.6.	Comparación conceptual: criterios prácticos	31
3.6.1.	Definición de contenido semántico	31
3.6.1.1.	El contenido semántico de las palabras	31
3.6.1.2.	El contenido semántico de partes de las palabras	34

3.6.1.3.	El contenido semántico de palabras escritas erróneamente	36
3.6.1.4.	El contenido semántico de nombres y apellidos.....	37
3.6.1.5.	El contenido semántico de signos figurativos, símbolos, formas y colores.....	39
3.6.1.6.	El contenido semántico de números y letras.....	40
3.6.1.7.	El contenido semántico de nombres geográficos	41
3.6.1.8.	El contenido semántico de onomatopeyas	41
3.6.2.	Cómo hacer una comparación conceptual	42
3.6.2.1.	Ambas marcas comparten una palabra y/o expresión	43
3.6.2.2.	Dos palabras o términos tienen el mismo significado, pero en lenguas distintas	45
3.6.2.3.	Dos palabras se refieren a la misma idea representada o variaciones de ella.....	45
3.6.2.4.	Dos signos figurativos, símbolos o formas representan el mismo objeto o la misma idea	46
3.6.2.5.	Cuando existe un signo denominativo o un signo figurativo, símbolo, forma o color que representan el concepto que encierra la palabra.....	47

1 Introducción

1.1. Resumen

Subsiste un riesgo de confusión (en particular un riesgo de asociación) si existe riesgo de que el público retenga que los productos o servicios en cuestión proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente al suponer que llevan las mismas marcas.

La existencia de un riesgo de confusión depende de la apreciación global de varios factores interdependientes, que incluyen: (i) la similitud de los productos y servicios, (ii) la similitud de los signos, (iii) los elementos distintivos y dominantes de los signos en conflicto, (iv) el carácter distintivo de la marca anterior y (v) el público destinatario.

El primer paso para apreciar si existe riesgo de confusión consiste en determinar estos cinco factores. El segundo paso es determinar su relevancia.

El presente capítulo se ocupa de la comparación de los signos. La finalidad de la comparación de los signos es determinar si son idénticos (punto 2 de este capítulo), similares (punto 3 de este capítulo) o distintos.

La similitud de los signos es una condición necesaria para que se determine que existe riesgo de confusión a efectos de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC (sentencia de 23 de enero de 2014, en el asunto C-558/12-P, «Western Gold», apartado 44). Si los signos se diferencian claramente, el examen del riesgo de confusión se detendrá en este punto.

1.2. Principios generales

1.2.1. Comparación objetiva

La comparación de los signos consiste en una **comparación objetiva**, en el sentido de que toma en consideración todos los elementos de los signos, independientemente de su carácter distintivo o dominante. Por ello, en el método gradual que utiliza la Oficina, la apreciación de la similitud de los signos se mantiene separada en principio de la apreciación del carácter distintivo de los elementos que lo componen¹.

Sin embargo, la existencia de similitud entre los signos no debe considerarse concluyente para decidir la existencia de un riesgo de confusión. La comparación objetiva de la Oficina establece que, al menos, existe cierto grado de similitud entre los signos, que es necesario para que se ponga en marcha la apreciación global (y que se tendrá en cuenta en la misma), en el ámbito en el que se consideran todos los factores que permiten evaluar globalmente el riesgo de confusión².

Este método contrasta con otros enfoques que ponderan el carácter distintivo de los diversos elementos de la marcas y examinan al mismo tiempo la similitud de los signos. Aunque se trata únicamente de una diferencia de método que no afecta en

¹Directrices de oposición, Parte 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 4, Carácter distintivo, y Capítulo 5, Elementos dominantes.

²Directrices de oposición, Parte 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 8, Apreciación global.

última instancia la determinación de un riesgo de confusión, la Oficina utiliza el método descrito en primer lugar por motivos de coherencia de formato.

El mismo método se aplica al examen de la identidad de los signos, identidad que requiere una coincidencia objetiva de todos los elementos, independientemente de que sean distintivos o dominantes.

1.2.2. Tres aspectos: visual, fonético y conceptual

Los signos siempre se comparan a tres niveles, a saber, a nivel visual (punto 3.4. de este capítulo), fonético (punto 3.5 de este capítulo) y conceptual (punto 3.6 de este capítulo), debido a que los signos se pueden percibir visual y fonéticamente (la comparación a través del gusto, el olfato o el tacto resulta menos pertinente, por diversos motivos, o simplemente no es posible), y debido a que los signos pueden evocar una imagen o concepto similar. Únicamente cuando no sea posible realizar la comparación a uno de los niveles (por ejemplo, la comparación fonética si la marca es exclusivamente figurativa) se dejará a un lado este aspecto.

1.2.3. Signos que deben compararse

Al examinar la identidad o similitud, los signos tienen que compararse en su forma protegida, es decir, en la forma en que figuran en el registro o la solicitud. La posibilidad de utilizar las marcas registradas en otras formas o su uso efectivo con dichas formas no resulta pertinente para la comparación de los signos (sentencia de 9 de abril de 2014 en el asunto T- T-623/11 ‘Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE)’ apartado 38)³.

La comparación debe **abarcar a los signos en su totalidad**. Por ello no es correcto saltarse la comparación de elementos de los signos tan solo porque, por ejemplo, son más pequeños que otros elementos de los signos (a menos que sean insignificantes, como se explica más adelante) o porque carecen de carácter distintivo (sentencia de 12 de junio de 2007 en el asunto C-334/05 P, «LIMONCHELO», apartados 41 y 42, sentencia de 13 de diciembre de 2011, T-61/09, «Schinken King», apartado 46).

1.2.4. Resultados posibles de la comparación

La comparación de los signos da lugar a uno de los siguientes resultados: identidad, similitud o diferencia. Este resultado es determinante para el posterior examen de la oposición, pues tiene las siguientes implicaciones:

- la existencia de **identidad** entre los signos da lugar a una protección absoluta en virtud del artículo 8, apartado 1, letra a), del RMC, si los productos o servicios también son idénticos;
- la existencia de **similitud** da lugar a la apertura del examen de riesgo de confusión con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC;
- la existencia de **diferencia** excluye el riesgo de confusión y ya no es necesario examinar los otros requisitos previos del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC.

³En relación con las renunciaciones a reivindicar derechos exclusivos, véanse las Directrices de oposición, Parte 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 4, Carácter distintivo.

1.2.5. Territorio de referencia y público destinatario

Debe examinarse la similitud en el territorio en que está protegida la marca anterior. El territorio de referencia debe indicarse. Por otra parte, el público destinatario desempeña un papel importante en la comparación de los signos⁴.

Si la marca anterior es una marca nacional, es necesario analizar los criterios correspondientes en relación con el público destinatario de este Estado miembro de la UE (o Estados miembros en el caso de las marcas del Benelux). La percepción de similitud puede variar de un Estado miembro a otro debido a diferencias de pronunciación y/o significado/comprensión.

Si la marca anterior es una marca comunitaria registrada, este análisis debe extenderse en principio a *toda* la UE. Sin embargo, en aquellas situaciones en que exista riesgo de confusión en al menos un Estado miembro y si así lo justifica la economía de procedimiento (por ejemplo evitar el examen de pronunciaciones o significados específicos de las marcas en varias lenguas), el análisis de la Oficina no tiene que extenderse a toda la UE, sino que puede concentrarse en *la parte o las partes* en que exista riesgo de confusión.

El carácter unitario de la marca comunitaria implica que una marca comunitaria anterior puede servir de fundamento en los procedimientos de oposición para oponerse a la solicitud de registro de una marca comunitaria que pueda afectar negativamente a la protección de la primera marca, incluso tan solo en relación con la percepción de los consumidores de una parte de la Unión Europea (sentencia de 18 de septiembre de 2008, en el asunto C-514/06 «Armacell», apartados 56-57 y jurisprudencia consiguiente, *inter alia*, sentencia de 18 de septiembre de 2012, T-460/11 «BÜRGER», apartado 52 y jurisprudencia citada).

2. Identidad de los signos

2.1. El concepto de identidad

Como ya se ha indicado, la existencia de identidad entre los signos da lugar al éxito de la oposición con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra a), del RMC, si los productos y servicios también son idénticos.

Las diferencias entre el artículo 8, apartado 1, letra a), del RMC y la protección en caso de riesgo de confusión con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC deben tenerse en cuenta a la hora de comprender el concepto de identidad y los requisitos que conlleva.

La protección contemplada en el artículo 8, apartado 1, letra a), del RMC es absoluta, pues el registro de un signo posterior idéntico para productos y servicios idénticos comprometería la función de la marca anterior como medio para identificar el origen comercial. Si se han registrado signos o marcas absolutamente idénticos para productos o servicios idénticos, resulta imposible concebir las circunstancias en que se puede excluir todo riesgo de confusión. No es necesario examinar otros factores, como el grado de atención del público o el carácter distintivo de la marca anterior.

⁴Directrices de oposición, Parte 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 6, Público destinatario y grado de atención.

Por otra parte, con arreglo al artículo 8, artículo 1, letra b), del RMC, la marca anterior está protegida contra el riesgo de confusión, pues incluso si las marcas difieren en algunos elementos, su similitud - en combinación con otros elementos que deben apreciarse de forma global - puede llevar a suponer que los productos correspondientes proceden de la misma empresa o de una empresa asociada económicamente.

Debido a la protección absoluta que concede el artículo 8, apartado 1, letra a), del RMC, el concepto de identidad entre las marcas debe interpretarse de manera estricta. La protección absoluta en el caso de una solicitud de marca comunitaria «que es idéntica a la marca [anterior] para productos o servicios idénticos a aquellos para los que ésta se registró [con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra a), del RMC], no puede extenderse más allá de las situaciones para las que se ha previsto, en particular, a las situaciones a las que protege más específicamente el [artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC]» (sentencia de 20 de marzo de 2003, en el asunto C-291/00, «LTJ Diffusion» (ARTHUR ET FÉLICIE), apartados 50-54 en relación con las disposiciones correspondientes de la Directiva sobre marcas).

2.2. Umbral para la constatación de identidad

La propia definición de identidad implica que los dos signos deben ser iguales en todos los aspectos. Por consiguiente existe identidad entre las marcas si la solicitud de marca comunitaria reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca anterior.

Sin embargo, como la percepción de la identidad entre el signo y la marca no siempre es resultado de una comparación directa de todas las características de los elementos comparados, el consumidor medio puede pasar por alto diferencias insignificantes entre las marcas.

Por ello, **la solicitud de marca comunitaria debe considerarse idéntica a la marca anterior «cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca o cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio»** (sentencia de 20 de marzo de 2003, en el asunto C-291/00, «LTJ Diffusion» (ARTHUR ET FÉLICIE), apartados 50-54).

Una diferencia insignificante entre dos marcas es una diferencia que un consumidor razonablemente observador solo percibirá tras examinar la marca por todos sus ángulos. «Insignificante» no es un término objetivo y su interpretación depende del nivel de complejidad de las marcas comparadas. Son diferencias insignificantes aquellas que, por referirse a elementos muy pequeños o que se pierden dentro de una marca compleja, el ojo humano no puede detectar con facilidad al observar la marca de que se trate, teniendo en cuenta que el consumidor medio no realiza un examen analítico de una marca, sino que la percibe en su conjunto.


La decisión de que un elemento es «insignificante» debe ir acompañada de un razonamiento suficiente acerca de su falta de impacto en la percepción general de la marca.

De la definición de identidad que figura más arriba se desprende que las siguientes condiciones deben cumplirse para que las marcas se consideren idénticas con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra a), del RMC:

- **Identidad total de los signos en su conjunto.** La identidad parcial no es suficiente de acuerdo con el artículo 8, apartado 1, letra a), del RMC; sin embargo, una coincidencia en cualquier parte de la marca puede dar lugar a una similitud entre los signos y debe tenerse en cuenta al realizar el examen contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC.

Cualquier elemento adicional es suficiente para concluir que las marcas no son idénticas, independientemente de que el elemento añadido sea una palabra, una forma figurativa o una combinación de ambas.

Por consiguiente, dos marcas denominativas no se considerarán idénticas si una está contenida en la otra, pero va acompañada de otros caracteres (véase el punto 2.4) o palabras, independientemente de su posible carácter distintivo o descriptivo.

Signo anterior	Signo impugnado y observaciones	Asunto
millenium	MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED Se dictaminó que «los signos obviamente no eran idénticos», a pesar de que los términos «Insurance company limited» describen en lengua inglesa los servicios correspondientes.	R 0696/2011-1
INDIVIDUAL		R 0807/2008-4

- **Identidad a todos los niveles de la comparación.** Debe existir identidad entre los signos a todos los niveles de comparación de la marca, es decir, a nivel visual, fonético y conceptual. Si las marcas son idénticas en algunos aspectos (visuales, fonéticos o conceptuales), pero no en otros, no son idénticas en su conjunto. En tal caso pueden ser similares y, por lo tanto, debe examinarse el riesgo de confusión.

2.3. Identidad entre marcas denominativas

Las **marcas denominativas** son idénticas si ambas son marcas formadas exclusivamente por palabras y coinciden exactamente en la sucesión de letras o números. Las marcas denominativas son aquellas formadas por letras, números y otros signos (por ejemplo, «+», «@», «!») reproducidos en el tipo de letra ordinario utilizado por la oficina respectiva. Esto significa que no reivindican un elemento figurativo o apariencia particular. Si ambas marcas están registradas como marcas denominativas, el tipo de letra utilizado por la oficina respectiva en la publicación oficial (por ejemplo, el Boletín) carece de importancia. Las diferencias en el uso de minúsculas o mayúsculas tampoco tienen importancia, incluso si minúsculas y mayúsculas se alternan.

Las siguientes marcas denominativas son idénticas:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
MOMO	MoMo	B 1 802 233
BLUE MOON	Blue Moon	R 0835/2010

GLOBAL CAMPUS	Global Campus	R 0719/2008-2
ZEUS	Zeus	R 0760/2007-1
JUMBO	Jumbo	R 0353/2007-2
DOMINO	Domino	R 0523/2008-2
apetito	APETITO	T-129/09

Por lo general debe comprobarse si el signo se ha registrado como marca denominativa. Por ejemplo, si se examina únicamente la representación gráfica de la marca (por ejemplo, en el sistema de Madrid), el resultado puede ser engañoso, pues una marca *reivindicada como* marca denominativa puede incluir elementos o tipos de letra figurativos o estilizados, dependiendo de la representación gráfica de los signos utilizada en los certificados, boletines, etc. En estos casos, la declaración prevalecerá sobre la reproducción exacta en el certificado, boletines, etc.

Las **marcas no escritas con caracteres latinos** deben considerarse marcas denominativas en las jurisdicciones designadas en las que se utilicen oficialmente estos caracteres (por ejemplo, caracteres cirílicos en el caso de una marca comunitaria o un registro internacional que designe a Bulgaria o a la UE, de conformidad con la categoría nº 28.05 «inscripciones de caracteres cirílicos» de la Clasificación de Viena de elementos figurativos).

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
ВАСИЛЬКИ	Васильки	B 1 827 537

Una diferencia en tan solo una letra es suficiente para que no exista identidad. Lo mismo ocurre con un espacio o signo de puntuación (por ejemplo, un guión, un punto y aparte), ya que su presencia puede modificar la forma en que se percibe el signo (véase el primer ejemplo a continuación). Las siguientes marcas denominativas **no son** idénticas:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
She , SHE	S-HE	T-391/06
TELIA	teeli	B 13 948
NOVALLOY	NOVALOY	B 29 290
HERBO-FARMA	HERBOFARM	R 1752/2010-1



2.4. Marcas denominativas y marcas figurativas

Una **marca denominativa y una marca figurativa**, incluso si ambas consisten en la misma palabra, no serán idénticas a menos que las diferencias puedan pasar desapercibidas para el público destinatario.

En los siguientes ejemplos resulta evidente que los signos no son idénticos:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	IHotel	T-277/11
	ELCO	R 0803/2008-1
eClear		R 1807/2010-1
BIG BROTHER		R 0932/2010-4

Sin embargo, declarar que las marcas no son idénticas puede resultar más difícil si la marca figurativa está escrita con un tipo de letra normal. No obstante, en los ejemplos siguientes se consideró que las marcas **no eran idénticas**:



Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	THOMSON	R 0252/2008-1
	Klepper	R 0964/2009-1

2.5. Identidad de marcas figurativas

Existe identidad entre dos marcas figurativas cuando ambos signos coinciden en todos sus elementos figurativos (forma, colores, contraste, sombreado, etc.).

No hace falta decir que el uso de la misma palabra, cuando el elemento figurativo no es el mismo, no basta para que exista identidad. Las siguientes marcas no son idénticas:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		R 0558/2011-1
		R 1440/2010-1

		7078 C
---	---	--------

Sin embargo, como en el siguiente caso la diferencia en la presentación de las letras «TEP» en cursiva pasa desapercibida para el público, las marcas se consideraron **idénticas**:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		B 2 031 741

2.6 Identidad de una marca anterior en blanco y negro o en escala de grises con una solicitud de marca en color⁵

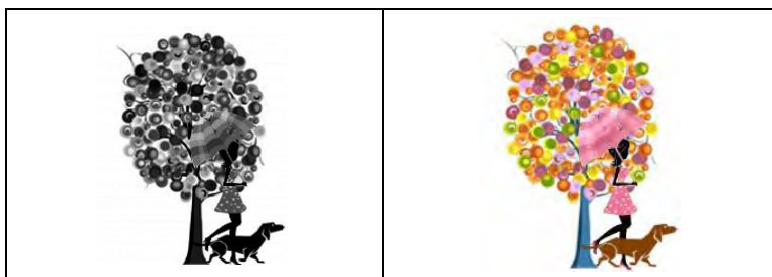
En el marco de la Red europea de marcas, dibujos y modelos, la Oficina y varias oficinas de marcas de la Unión Europea han convenido en una práctica común relativa al alcance de la identidad de marcas anteriores en blanco y negro o en escala de grises con las versiones coloreadas del mismo signo.

Con arreglo a esta práctica convergente, las **diferencias** entre una marca anterior en blanco y negro o en escala de grises y una versión coloreada del mismo signo **serán percibidas normalmente** por el consumidor medio, con la consecuencia de que las marcas en cuestión no se consideran idénticas. Únicamente en **circunstancias excepcionales** los signos se considerarán idénticos; a saber, cuando las diferencias en los colores o en el contraste de los matices sean tan **insignificantes** que un consumidor razonablemente atento las percibirá solo mediante un examen de las marcas colocadas una junto a la otra. En otras palabras, para determinar la identidad, las diferencias en el color de los signos en cuestión deberán ser apenas apreciables por un consumidor medio.

Ejemplos inventados de diferencias **significativas**, con la consecuencia de la ausencia de identidad:

Signo anterior	Signo impugnado
	

⁵ Modificado el 2.06.2014



Ejemplos inventados de diferencias **insignificantes**, con la consecuencia de la existencia de identidad:

Signo anterior	Signo impugnado

En relación con las anteriores conclusiones, la cuestión de si una marca registrada en blanco y negro debe considerarse que cubre todos los colores, ha sido abordada por el Tribunal en una sentencia ulterior (sentencia de 9 de abril de 2014, T-623/11 ‘Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE)’):

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
 et al.		T-623/11
<p>El Tribunal consideró que el hecho de que “el titular de la marca puede utilizarla en un solo color o en una asociación de colores y obtener, en su caso, la protección que ofrecen los textos pertinentes aplicables (...). Ello no puede significar, (...) que el registro de una marca que no designe ningún color en particular cubra «todas las combinaciones de colores incluidas en la representación gráfica” (apartado 39)</p> <p>En el caso particular, el Tribunal consideró que la Sala correctamente encontró que “una diferencia entre la marca solicitada y las marcas anteriores primera y segunda residía en el hecho de que la marca solicitada estaba formada, en parte, por un fondo amarillo con bandas verticales blancas” (apartado 40).</p>		

3. Similitud entre los signos

3.1. El concepto de similitud

Según la jurisprudencia, dos marcas son similares cuando desde la perspectiva del público destinatario, entre otras cosas, son parcialmente idénticas en uno o varios aspectos importantes (sentencia de 23 de octubre de 2002 en el asunto T-6/01, «Matratzen», apartado 30 (C-03/03 P); sentencia de 12 de noviembre de 2008 en el asunto T-281/07, «BLUE», apartado 26).

La apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, por lo que se refiere a la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas de que se trate, en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (sentencia de 11 de noviembre de 1997 en el asunto C-251/95, «SABEL», apartado 23).

3.2. Umbral para la existencia de similitud

Si existe similitud en uno o varios de los tres niveles, los signos son similares (sentencia de 2 de diciembre de 2009 en el asunto T-434/07, «Volvo», apartados 50-53). La cuestión de si los signos son lo suficientemente similares como para provocar una probable confusión deberá abordarse en otra sección de la decisión («La apreciación global») y no en la sección que aborda la comparación de los signos.

Una consecuencia lógica de que este umbral sea tan bajo es que la existencia de similitud no da lugar automáticamente a la existencia de riesgo de confusión, incluido el riesgo de asociación, incluso si los productos y servicios son similares o idénticos. Como ya se ha indicado, el riesgo de confusión, incluido el riesgo de asociación, depende de numerosos factores que primero deben examinarse por separado⁶.

Puesto que no siempre resulta fácil definir la línea que separa lo similar de lo diferente, estos conceptos se abordan conjuntamente en cada una de las comparaciones: la comparación visual, la comparación fonética y la comparación conceptual.

3.3. Elementos insignificantes

Como se menciona en el punto 1.2.1., la comparación debe **abarcarse la totalidad de los signos**. Sin embargo, si se trata de **elementos insignificantes**, la Oficina puede obviar la comparación de estos elementos desde un principio, **tras haber razonado detenidamente** por qué se consideran insignificantes (véase la sentencia de 12 de junio de 2007 en el asunto C-334/05 P, «LIMONCHELO», apartado 42). Esto es especialmente importante cuando el elemento insignificante es el elemento común de los signos. La noción de elementos insignificantes debe interpretarse estrictamente y, en caso de duda, la decisión debe cubrir los signos en su integridad.

La Oficina considera que un elemento insignificante se refiere a un elemento que, debido a su tamaño o posición, no puede percibirse a primera vista o que forma parte de un signo complejo con numerosos otros elementos (por ejemplo, etiquetas de bebidas, embalajes, etc.) y, por consiguiente, es muy probable que pase desapercibido para el público destinatario.

⁶Directrices de oposición, Parte 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 8, Apreciación global.

Ejemplos:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		<p>T-162/08</p> <p>Las palabras «by missako» son casi ilegibles, ya que su tamaño y tipo de letra hacen que resulte difícil descifrarlas.</p>
	<p>LUNA</p>	<p>R 2347/2010-2</p> <p>El elemento «Rótulos Luna S.A.» se consideró insignificante.</p>
<p>MATHEUS MÜLLER</p>		<p>R 0396/2010-1</p> <p>La Sala no examinó el aspecto fonético o conceptual de los elementos «30 cl» «30% vol.» «ANNO» o «1857».</p>
<p>MAGNA</p>		<p>R 1328/2005-2</p> <p>La Sala describió el signo impugnado en su totalidad, pero los elementos insignificantes como «70%» no se incluyeron en la comparación de los tres aspectos.</p>
		<p>T-472/08</p> <p>Los elementos distintos a «cachaça»/«pirassununga» y «51», este último escrito en color blanco dentro de un círculo situado parcialmente dentro de una amplia franja que transcurría de un lado a otro del signo, son insignificantes en la impresión de conjunto creada por estas marcas (véase apartado 65).</p>

3.4. Comparación visual

3.4.1 Comparación visual de las marcas denominativas

Si se trata de una marca formada por al menos una palabra, dicha palabra goza de protección como tal, pero no su forma escrita.

Según la jurisprudencia, una marca denominativa es una marca constituida exclusivamente por letras, palabras o asociaciones de palabras, escritas en caracteres de imprenta de tipo normal, sin elemento gráfico específico (sentencia de 20 de abril de 2005, en el asunto T-211/03 «Faber», apartado 33, y la sentencia de 13 de febrero de 2007, en el asunto T-353/04, «CURON», apartado 74). La protección que ofrece el registro de una marca denominativa se aplica al término formulado en la solicitud de registro y no a las características gráficas o estilísticas particulares que podría poseer la marca (sentencia de 22 de mayo de 2008, en el asunto T-254/06, «RadioCom», apartado 43).

Por consiguiente, el hecho de que la palabra esté representada en minúsculas o mayúsculas resulta irrelevante:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
BABIDU	babilu	T-66/11 (apartado 57)
BALLYMANOR	BallyM	R 0391/2010-1

3.4.1.1. Comparación entre marcas denominativas

En el caso de las marcas denominativas, la comparación visual se basa en un análisis del número y secuencia de las letras/caracteres, la posición de las palabras/caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos están separados o unidos mediante guiones).

No obstante, el consumidor medio normalmente percibe un signo en su conjunto y no procede a analizar sus diversos detalles. Por ello, las pequeñas diferencias en (el número de) las letras a menudo no bastan para excluir la existencia de una similitud visual, sobre todo cuando los signos tienen una estructura común.

En los siguientes casos, las marcas se consideraron similares visualmente:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
CIRCULON	CIRCON	T-542/10
MEDINETTE	MESILETTE	T-342/10
FORTIS	FORIS	R 0049/2002-4
ARTEX	ALREX	T-154/03
BALLYMANOR	BallyM	R 0391/2010-1
MARILA	MARILAN	R 0799/2010-1
EPILEX	E-PLEX	T-161/10
CHALOU	CHABOU	T-323/10

Las siguientes marcas denominativas son diferentes visualmente:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
CAPOL	ARCOL	C-193/09 P y T-402/07
<p>La Sala determinó que, aunque las marcas comparten la letra «a» y la terminación en «ol», claramente difieren visualmente. El Tribunal General convino con esta determinación. Estableció que el mismo número de letras en las dos marcas no posee, per se, relevancia particular alguna para el público destinatario, ni tan siquiera para un público especializado. Puesto que el alfabeto se compone de un número limitado de letras que, además, no se utilizan todas con la misma frecuencia, es inevitable que muchas palabras posean el mismo número de letras, y que, incluso, compartan algunas de ellas, pero no pueden considerarse, solo por esa razón, visualmente similares. Por otra parte, el público, en general, no es consciente de la cifra exacta de letras de una marca denominativa y, en consecuencia, no se dará cuenta, en la mayoría de los casos, de que las dos marcas en conflicto poseen el mismo número de letras (apartados 81 y 82). El Tribunal determinó asimismo que lo que importa en la apreciación de la similitud visual de dos marcas denominativas es la presencia, en cada una de ellas, de varias letras en el mismo orden (apartado 83). La terminación en «ol» de las marcas en cuestión constituye un elemento común de las mismas, pero se sitúa en su parte posterior y viene precedida de grupos de letras completamente diferentes («arc» y «cap», respectivamente), por lo que la Sala de Recurso concluyó correctamente que tal elemento común no dota a las marcas de similitud visual (apartado 83). El Tribunal de Justicia respaldó tal apreciación desde una perspectiva visual (apartado 74).</p>		

3.4.1.2. Comparación entre una marca denominativa y una marca figurativa con elementos denominativos

Si se comparan visualmente marcas figurativas con elementos denominativos y marcas denominativas, lo importante es si los signos comparten un número significativo de letras en la misma posición y si el elemento denominativo de la marca figurativa se encuentra sumamente estilizado. Puede existir similitud a pesar de que las letras se representen gráficamente con diferentes tipos de letra, en cursiva o en negrita, en mayúsculas o minúsculas, o de colores.



En principio, si las mismas letras se describen en el mismo orden, cualquier variación de estilo debe ser muy marcada para que exista diferencia visual.

Las siguientes marcas se consideraron **similares** visualmente porque no presentaban una gran variación de estilo en los elementos denominativos de las marcas figurativas y porque el elemento denominativo se podía reconocer y leer fácilmente:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
VITAFIT		T-552/10
Hella		T-522/10
vitafresh		R 0399/2009-1
COTO DE IMAZ		R 0409/2009-1

vendus sales & communication group		R 0994/2009-4
	OPENDOOR	R1309/2008-4
VITESSE	vitises	R 0636/2008-4
EMERGEA		T-172/04

Sin embargo, en los casos en que el elemento denominativo de la marca figurativa está sumamente estilizado, las marcas deben considerarse visualmente **diferentes**, como en los siguientes ejemplos:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
NEFF		R 1242/2009-2
	NODUS	R 1108/2006-4

3.4.2. Comparación visual sin marcas denominativas

Cuando ninguno de los signos que deben compararse es una marca denominativa, es necesario distinguir entre los elementos exclusivamente figurativos de las marcas y los elementos denominativos:

- Al comparar los signos en conflicto por sus **elementos exclusivamente figurativos**, la Oficina considera estos últimos como imágenes: de modo que si coinciden en un elemento reconocible por separado o tienen el mismo contorno o uno similar, es probable que exista cierta similitud visual.
- Al comparar los signos por sus **elementos denominativos**, la Oficina considera que los signos son similares en la medida en que compartan un número significativo de letras en la misma posición, si no están sumamente estilizados o si presentan el mismo estilo o uno similar. Puede existir similitud a pesar de que las letras se representen gráficamente con tipos de letra diferentes, en cursiva o negrita, en mayúsculas o minúsculas, o de colores (sentencia de 18 de junio de 2009 en el asunto T-418/07, «LIBRO» y sentencia de 15 de noviembre de 2011, en el asunto T-434/10, «ALPINE PRO SPORTSWEAR AND EQUIPMENT», recurso C-42/12 P desestimado).

En términos generales existen tres tipos de comparación visual:







- *Comparación entre signos exclusivamente figurativos:* los signos son visualmente similares si coincide cualquiera de sus elementos.
- *Comparación entre signos figurativos con elementos denominativos:* los signos son visualmente similares si sus elementos figurativos coinciden o bien si comparten palabras o letras escritas con el mismo tipo de letra o uno similar o un tipo de letra que no esté sumamente estilizado.
- *Comparación entre signos figurativos con elementos denominativos y signos exclusivamente figurativos:* los signos son visualmente similares si coincide cualquiera de sus elementos figurativos.

Estos tres tipos de comparaciones se exponen con más detalle a continuación y al final se describen algunas situaciones particulares.

3.4.2.1. Comparación entre signos exclusivamente figurativos

Como ya se ha explicado, los signos pueden ser visualmente similares si coinciden o su contorno es similar.

Los siguientes signos exclusivamente figurativos se consideraron **similares** visualmente.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		T-379/08
		B 1 157 769
		T-523/08

Los siguientes signos exclusivamente figurativos se consideraron **diferentes** visualmente:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		B 1 572 059

		T-502/11
---	---	----------

3.4.2.2. Comparación visual entre dos marcas figurativas con elementos denominativos










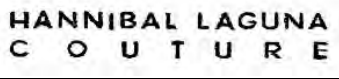
Como ya se ha señalado, en caso de que ambos signos contengan elementos denominativos, habrá similitud si estos elementos coinciden en el orden de las letras no sumamente estilizadas, incluso si las letras se representan gráficamente de forma diferente, pero no presentan tipos de letra sumamente estilizados, ya sea en cursiva o en negrita, en mayúsculas o minúsculas, o de colores (sentencia de 18 de junio de 2009 en el asunto T-418/07 «LIBRO» y sentencia de 15 de noviembre de 2011 en el asunto T-434/10, «ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT», recurso C-42/12 P desestimado).

En los ejemplos a continuación, las marcas se consideraron **similares** visualmente porque comparten algunas palabras o secuencias de letras, y el tipo de letra no se consideró sumamente estilizado:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		T-418/07
		T-434/10 (recurso desestimado)
		R 1148/2008
		T-460/09
		T-204/09

		<p>T-383/12</p>
---	---	-----------------

Sin embargo, en los siguientes ejemplos, las marcas se consideraron **diferentes** visualmente, a pesar de que compartían algunas palabras, letras o elementos figurativos, debido a que las letras comunes estaban sumamente estilizadas, estaban colocadas en un lugar diferente o aparecían elementos figurativos adicionales:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		<p>T-390/03</p>
		<p>T-106/06</p>
		<p>R 1109/2008-1</p>
		<p>R 0576/2010-2 (confirmada por la sentencia en el asunto T-593/10)</p>
		<p>R 0111/2010-4</p>

3.4.2.3. Comparación visual entre un signo figurativo con elementos denominativos y un signo exclusivamente figurativo

Una coincidencia en un elemento figurativo que se perciba visualmente de forma idéntica o similar puede dar lugar a una similitud visual.

En los siguientes ejemplos existían similitudes visuales debido a la coincidencia entre elementos figurativos:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		T-81/03, T-82/03 y T-103/03
(i)  (ii) 		R 0144/2010-2
		R 1022/2009-2

En el ejemplo a continuación, los elementos figurativos son diferentes y los signos se consideraron **diferentes** visualmente:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		B 134 900 Las marcas se consideraron diferentes visualmente.

3.4.2.4. Casos particulares al comparar signos figurativos

Al comparar visualmente signos figurativos es posible encontrar similitud visual incluso si los elementos figurativos son diferentes (es decir, no coinciden ni tienen el mismo contorno o uno similar) y los elementos denominativos son diferentes. Existirá similitud cuando el estilo, la estructura y la combinación de colores en su conjunto hagan que los signos resulten similares visualmente en su conjunto.



El siguiente ejemplo ilustra hasta qué punto una estructura, estilo y combinación de colores similares pueden hacer que dos signos sean visualmente similares.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		B 1 220 724 Los signos se consideraron visualmente similares.

3.4.2.5. Comparación visual de marcas de «color *per se*»

Al comparar marcas compuestas exclusivamente por colores, existirá similitud visual en la medida en que contengan los mismos colores o combinaciones de colores o tonos similares.

Ejemplo:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
 Indicación del color: Curry (ocre) amarillo RAL 6003-HR/verde olivo RAL 1027-HR.	 Indicación del color: Amarillo, Pantone PMS 142, verde RAL 6001	B 1 229 790
Los signos se consideraron visualmente similares en la medida en que ambos contenían tonalidades similares de verde y amarillo.		

3.4.2.6. Comparación visual de marcas tridimensionales (3D)

Al comparar signos tridimensionales con signos bidimensionales deben aplicarse los mismos principios básicos que al comparar marcas bidimensionales. Aunque la rareza comparativa del signo tridimensional generalmente influirá ante todo en la impresión visual del signo, este hecho debe considerarse en relación con la impresión de conjunto.

En cambio, existe un bajo grado de **similitud** visual entre las siguientes marcas:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		R 0806/2009-4

		<p>T-24/08</p>
---	--	----------------

Las siguientes marcas son visualmente **diferentes**:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		<p>R 0806/2009, apartado 34</p>

3.5. Comparación fonética

3.5.1. Criterios prácticos

Si la oposición se basa en signos anteriores que gozan de protección en diferentes Estados miembros de la UE, deben tenerse en cuenta, en principio, todas las formas en que el público destinatario pronuncia los signos en todas las lenguas oficiales de dichos Estados miembros. Los acentos locales no se toman en consideración. No obstante, como ya se ha mencionado, si la marca es una marca comunitaria, este análisis debe extenderse en principio a *toda* la UE. Sin embargo, en aquellas situaciones en que exista riesgo de confusión en al menos un Estado miembro y si así lo justifica la economía de procedimiento (como evitar el examen de pronunciaciones o significados específicos de las marcas en varias lenguas), no es necesario que el análisis de la Oficina se extienda a toda la UE, sino que puede concentrarse en *la parte o las partes* en las que exista riesgo de confusión.

El número y el orden de las sílabas de un signo ejercen una importante influencia en la impresión fonética general que produce. El ritmo y entonación común de los signos desempeñan un importante papel en la forma en que los signos se perciben fonéticamente. El diccionario «Collins English Dictionary» define el término «ritmo» como «el arreglo de palabras en un orden más o menos regular de sílabas acentuadas y no acentuadas o largas y cortas». «Entonación» se define como «la pauta sonora de frases y oraciones producida por una variación del tono de la voz».

Por consiguiente, los elementos clave para determinar la impresión fonética general de una marca son las sílabas y su orden y acento particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que

una impresión fonética general similar estará determinada en la mayoría de los casos por dichas sílabas comunes y su combinación idéntica o similar.


Las siguientes marcas son **diferentes** fonéticamente:

Signo anterior	Signo impugnado	Territorio de referencia	Asunto
CAPOL	ARCOL	UE	C-193/09
CLENOSAN	ALEOSAN	ES	R 1669/2010-2
GULAS	MARGULIÑAS	ES	R 1462/2010-2

Las siguientes marcas son similares/idénticas fonéticamente:

Signo anterior	Signo impugnado	Territorio de referencia	Asunto
FEMARA		UE	R 0722/2008-4
	FOR US	BX	R 0166/2010-1
		DE	R 1071/2009-1 similar en bajo grado
		Portugués: «[U]na parte importante de ese público dispone al menos de conocimientos básicos de esa lengua que le permiten entender y pronunciar palabras inglesas tan básicas y comunes como “forever” o pronunciar en inglés números menores que diez»(apartado 68) «[H]abida cuenta [...] del muy extendido uso del denominado “lenguaje SMS”, el número 4 se asocia a una palabra en inglés, generalmente se lee también en inglés (apartado 69).	T-528/11

Las marcas compuestas por una sola letra pueden compararse fonéticamente. Las siguientes marcas son fonéticamente idénticas, en la medida en que ambas reproducen la letra «A»:






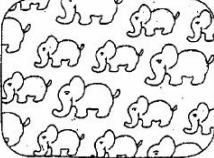
Marca anterior	Signo impugnado	Asunto
		T-115/02

3.5.2 Signos y elementos de éstos que deben examinarse



Por definición, una marca figurativa sin elementos denominativos no puede pronunciarse. Como mucho, su contenido visual o conceptual puede describirse oralmente (sentencia de 7 de febrero de 2012 en el asunto T-424/10, «Figura de rectángulo con elefantes», apartado 46).

En otras palabras, las marcas exclusivamente figurativas (es decir, aquellas que no contienen elementos denominativos) no son objeto de un examen fonético. El «significado» que la imagen evoca debe examinarse únicamente desde una perspectiva visual y conceptual.

En los ejemplos a continuación no pudo realizarse una comparación fonética debido a que las marcas son exclusivamente figurativas:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		R 0131/2010-4
		R 0403/2009-2
		T-424/10

Por otra parte, si uno de los signos tiene elementos que puedan leerse y el otro solo tiene elementos figurativos que no pueden ser objeto de un examen fonético, no podrá efectuarse una comparación fonética. Por ejemplo:


Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		R 0144/2010-2

En cuanto a la pronunciación de elementos figurativos que recuerdan una letra, cabe señalar que el público destinatario suele leer dichos elementos figurativos únicamente si están relacionados con una palabra conocida por dicho público o una parte de ella, como en los siguientes ejemplos:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
OLI SONE		B 1 269 549
ROCK		T-146/08

Por último, aunque las palabras, letras y números siempre deben ser objeto de un examen fonético, algunos símbolos y abreviaturas plantean dudas.

Por ejemplo, el logograma «&» (código de signo) generalmente se lee y pronuncia y, por lo tanto, debe incluirse en la comparación fonética. Sin embargo, la pronunciación de determinados símbolos puede diferir entre distintas lenguas.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	DNG	R 0160/2010-2 El símbolo «&» se pronunciará en la mayoría de las lenguas de la Unión Europea y se reconoce como la traducción correspondiente a la conjunción «y».

Otro tanto ocurre con el carácter tipográfico @, que en principio se pronuncia. Como es obvio, la pronunciación de determinados símbolos puede variar entre distintas lenguas.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	T-Mobile@Home	R 1421/2010-4 @ se pronuncia como «at» o «arrobas» en el Benelux (apartado 21).

En el caso precedente, no puede negarse que una parte significativa del público destinatario -en particular el de habla inglesa- lee el símbolo como «at» y, de este modo, pronuncian la marca como «at home». Por lo tanto, esta posibilidad debe tomarse en cuenta, junto con otras posibilidades, como «a home» o simplemente «home». Como es lógico, el símbolo puede leerse en otras lenguas de una manera distinta (por ejemplo, «arroba» en español y portugués).

Sin embargo, comparemos esto con:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		R 0719/2010-1 (T-220/11 desestimado, C-524/12 P desestimado)

		El símbolo @ será percibido como la letra «a» (al menos) por el público de habla inglesa (apartado 25).
--	--	---



El público destinatario puede pronunciar los símbolos «más» (+) y «menos/guión» (-), dependiendo de las circunstancias. El símbolo «menos» puede pronunciarse si se usa en combinación con un número, por ejemplo «-1», pero no se pronuncia si se usa como guión (como en «G-Star»).

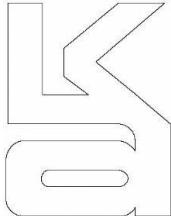



En los siguientes ejemplos, el símbolo «+» de la solicitud de marca comunitaria impugnada se pronunciaría como «más».

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
AirPlus International		T-321/07 (C-216/10 P desestimado)
		T-400/06

Los símbolos de divisas («€», «\$», «£», etc.) también pueden pronunciarse cuando se lee en voz alta la marca correspondiente. He aquí un ejemplo (ficticio), en el Reino Unido: el signo «£20» se pronunciaría como «20 libras». Por consiguiente, los signos «£20», «20 libras» y «veinte libras» son fonéticamente idénticos.

Sin embargo, en ocasiones, la forma en que se usan los símbolos -o letras- hace que resulte ilusorio suponer que se leerán y pronunciarán, por ejemplo, cuando en una marca figurativa un símbolo se repite para crear una pauta, se encuentra muy distorsionado o no puede leerse con claridad. Este hecho se ilustra en los siguientes ejemplos:

Marca	Explicación
	T-593/10 En esta marca figurativa se puede leer la letra «B». Por lo tanto, la marca debe examinarse fonéticamente.
	T-593/10 En esta marca figurativa, la letra «B» está tan distorsionada que el Tribunal estableció que, para parte del público, resulta difícil determinar claramente si se trata de la letra «b» o del número «8».



	<p>R 1779/2010-4</p> <p>Resulta muy difícil determinar la pronunciación del signo. Por ello, una comparación fonética puede arrojar resultados muy divergentes, desde la identidad hasta la diferencia.</p>
	<p>B 1 127 416</p> <p>En esta marca figurativa, la letra «H» puede leerse y, por lo tanto, debe examinarse fonéticamente.</p>
	<p>B 1 127 416</p> <p>En este signo, la pauta hace que sea poco probable que los consumidores lean una letra "«H» (o mejor dicho, varias letras «H»). Esta marca no puede examinarse fonéticamente.</p>
	<p>T-282/12</p> <p>El Tribunal determinó que, aunque resultan apenas legibles a primera vista, los términos FREE y STYLE en los dos signos se pronuncian de manera idéntica, con independencia de la lengua del público en cuestión.</p>

En resumen, el hecho de que un símbolo o letra pueda pronunciarse o no depende del tipo de carácter de que se trate, de la forma en que se representa y de la manera en que se combina con otros elementos del signo.

3.5.3. Sonidos idénticos/similares en distinto orden

Si las marcas en conflicto están formadas por sílabas o palabras que son idénticas o muy similares, pero que se presentan en un orden distinto, de modo que con tan solo cambiar de lugar una de las sílabas o palabras los signos serían idénticos o muy similares fonéticamente, la conclusión debe ser que los signos son similares fonéticamente.

Por ejemplo:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
SAT-COM	COM S.A.T	B 361 461
VITS4KIDS	Kids Vits	T-484/08 (C-84/10 P desestimado)
		T-67/08

3.5.4. Signos formados por palabras en lenguas extranjeras o inventadas, o que las incluyen

Si un signo contiene palabras extranjeras, cabe suponer en principio que el público destinatario desconoce la forma en que sus hablantes nativos pronuncian su propia lengua. Por consiguiente, el público suele pronunciar una palabra en lengua extranjera de acuerdo con las reglas fonéticas de su propia lengua.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
LIDL	LIFEL	R 0410/2010-1 Las primeras dos letras y la última son idénticas en ambas marcas. Fonéticamente, la similitud es aún más marcada debido a que «LIDL» se pronunciará con frecuencia como si se deletrease «LIDEL». Por razones fonológicas, «D» y «L» son de casi imposible pronunciación en la mayoría de las lenguas sin insertar una vocal entre ellas. En consecuencia, las marcas deben pronunciarse «LIFEL» y «LIDE»L en lenguas como el español, italiano, alemán y francés.
KAN-OPHTAL PAN-OPHTAL	BAÑOFTAL	T-346/09 El territorio de referencia es Alemania. El Tribunal dictaminó la existencia de similitud fonética. El consumidor alemán probablemente pronunciará las letras «N» y «Ñ» de la misma manera. Además, las letras «P» y «B» se pronuncian con ambos labios y su sonido puede confundirse si están acompañadas de la misma vocal, por lo que los signos «PAN-OPHTAL» y «BAÑOFTAL» son muy similares fonéticamente.
GLANZ	GLÄNSA	T-88/10 El Tribunal General dictaminó que la metafonía no modifica la impresión fonética general para las personas de habla inglesa, francesa y española, ya que estas lenguas no tienen la letra «ä» (apartado 40).

Sin embargo, no será éste el caso si el público destinatario está familiarizado con una palabra, como en los siguientes casos:

- Si es un hecho demostrado que el público destinatario conoce una lengua extranjera. Por ejemplo, el Tribunal ha confirmado que el público comprende al menos en general la lengua inglesa en los países escandinavos, los Países Bajos y Finlandia (sentencia de 26 de noviembre de 2008 en el asunto T-435/07, «NEW LOOK», apartado 23).
- Cuando el público destinatario conoce claramente cierta terminología para determinadas clases de productos o servicios. Por ejemplo, los profesionales y científicos de las tecnologías de la información generalmente conocen mejor el uso del vocabulario técnico y básico de la lengua inglesa que el consumidor medio, independientemente del territorio de que se trate (sentencia de 27 de noviembre de 2007 en el asunto T-434/05, «ACTIVITY Media Gateway», apartados 38 y 48 para el ámbito de las TI (C-57/08 P desestimado) y la sentencia de 09 de marzo de 2012, T-207/11, «EyeSense», apartados 21 y 22 para profesionales alemanes en el ámbito médico).
- Cuando palabras básicas, como las palabras inglesas «baby», «love», «one», «surf», «pizza», etc., se entienden en todos los Estados miembros.

Marca anterior	Signo impugnado	Asunto
Babylove Baby Love		R 0883/2010-2

- Por último, cuando una de las partes presenta pruebas convincentes de que dicha palabra es conocida por una parte significativa del público destinatario.

Si una parte significativa del público destinatario pronuncia la palabra en lengua extranjera correctamente, pero otra parte aplica las reglas de su lengua materna, el examen de la similitud fonética debe indicar ambas pronunciaciones y presentar un razonamiento. Por ejemplo:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
WRITE	RIGHT	(Se trata únicamente de un ejemplo.) Inglés: muy similar fonéticamente. Español: diferentes fonéticamente.
	ZIRH	T-355/02 (recurso C-206/04 P desestimado.) Similar en países de habla inglesa y en España.

En relación con las **palabras inventadas o de fantasía** (palabras que no corresponden a una palabra existente en la UE), el consumidor de referencia podría pronunciarlas no solo como sonarían de acuerdo con las reglas de pronunciación de su lengua materna, sino también tal como están escritas.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
BAMIX	KMIX	T-444/10 El Tribunal General señaló que el elemento denominativo «kmix» no corresponde a una palabra que exista en la Unión Europea y que una parte del público destinatario puede pronunciarlo como se escribe, es decir, como una sola sílaba. Sin embargo, también consideró posible que la marca solicitada se pronunciara como una palabra de dos sílabas, a saber, «ka» y «mix». En algunas lenguas de la Unión Europea (en particular en francés y alemán), la letra «k» se pronuncia como «ka» y la pronunciación «km» no es habitual (apartado 32).

3.6. Comparación conceptual: criterios prácticos

3.6.1 Definición de contenido semántico

Dos signos son idénticos o conceptualmente similares cuando se percibe que representan la misma idea o una análoga (sentencia de 11 de noviembre de 1997 en el asunto, C-251/95, «SABEL», apartado 24). El «contenido semántico» de una marca es lo que significa, lo que evoca o, cuando se trata de una imagen o una forma, lo que representa. En este texto, las expresiones «contenido semántico» y «concepto» se utilizan indistintamente.

Si una marca está formada por varios elementos (por ejemplo, una palabra y un elemento figurativo) es necesario definir el concepto de cada uno de ellos. No obstante, si la marca está compuesta por una expresión significativa (formada por dos o más palabras), lo que importa es el significado de la expresión en su conjunto y no el de cada una de las palabras por separado.

No es necesario definir todos los conceptos: solo importan aquellos que puede conocer el público destinatario definido por el territorio de referencia. Por ejemplo, si el territorio de referencia es España, el hecho de que la palabra tenga un significado en polaco normalmente es irrelevante.

Por regla general, los productos y servicios no influyen en la comparación conceptual. Sin embargo, si un término tiene muchos significados y uno de ellos reviste una importancia especial para los productos y servicios de que se trate, la comparación conceptual puede concentrarse en este significado. En todo caso, lo importante es la forma en que el público destinatario percibe el término. No debe imponerse o construirse artificialmente un vínculo entre los productos y servicios, por una parte, y lo que el signo significa, evoca o representa, por otra parte. Por ejemplo, si los productos se refieren a *alumbrado* y el signo está formado por el elemento «LED» o lo contiene, entonces «diodo luminiscente» es una de los distintos significados de «LED». Por lo tanto, la comparación conceptual puede centrarse en este significado.

3.6.1.1. El contenido semántico de las palabras

Cuando la marca está formada por una palabra o la contiene, el primer paso que debe dar el examinador es buscar la acepción de esa palabra en diccionarios o enciclopedias en la lengua o las lenguas del territorio de referencia. Si la palabra se encuentra en el diccionario o enciclopedia, el significado descrito será la idea representada.

Cabe señalar, como punto de partida, que se considera que el público destinatario de los distintos Estados miembros de la UE habla principalmente las lenguas predominantes en sus respectivos territorios (sentencia de 23 de octubre de 2002, en el asunto T-6/01, «MATRATZEN», apartado 27). Normalmente se trata de las lenguas oficiales de dicho territorio.

Marca anterior	Signo impugnado	Asunto
HALLOUMI	HELLIM	T
«Hellim» es la traducción al turco del término griego «halloumi» (un tipo de queso). El territorio de referencia era Chipre. El Tribunal dictaminó que, aunque el turco no es una lengua oficial de la UE, es una de las lenguas oficiales de la República de Chipre. Por consiguiente, una parte de la población		

chipriota comprende y habla la lengua turca (apartado 38).
 Por este motivo, el Tribunal consideró que el consumidor medio de Chipre, país en el que tanto el griego como el turco son lenguas oficiales, comprende que las palabras «HALLOUMI» o «HELLIM» se refieren al mismo queso especialidad de Chipre. Por consiguiente, existe cierta similitud conceptual entre estas palabras (apartado 41).




Sin embargo, el Tribunal dejó claro igualmente que esta norma se refiere únicamente al significado lingüístico primario del público de dichos territorios. No es una norma inflexible. No debe suponerse automáticamente que la lengua materna del público destinatario es la lengua predominante en el Estado miembro de que se trate o que dicho público tenga conocimientos particulares de otras lenguas (auto de 3 de junio de 2009, en el asunto C-394/08 P, «ZIPCAR», apartado 51).

Por ejemplo, en los siguientes casos deben tenerse en cuenta lenguas distintas a la predominante:

- Cuando la palabra en otra lengua es muy parecida a la palabra equivalente en la lengua oficial del territorio de referencia. Por ejemplo, la palabra inglesa «bicycle» se entiende en España porque es muy parecida a la palabra equivalente española, «bicicleta».
- Cuando la palabra en una lengua extranjera se utiliza habitualmente en el territorio de referencia. Por ejemplo, la palabra española «bravo» se usa habitualmente como término elogioso, en el sentido de «bien hecho» en Alemania.
- Cuando se sabe que el público destinatario está familiarizado con una lengua extranjera. Por ejemplo, el Tribunal ha confirmado que el público comprende al menos en general la lengua inglesa en los países escandinavos, los Países Bajos y Finlandia (sentencia de 26 de noviembre de 2008 en el asunto T-435/07 «NEW LOOK», apartado 23).
- Cuando se sabe que el público destinatario está familiarizado con una lengua determinada en relación con algunas clases de productos o servicios. Por ejemplo, el público destinatario para productos informáticos comprende normalmente los términos informáticos en inglés, independientemente del territorio.
- Palabras básicas, como las palabras inglesas «love», «one», «surf», «pizza», «baby», etc. se entienden en todos los Estados miembros porque se han hecho de uso internacional.
- Por último, cuando una de las partes presenta pruebas de que dicha palabra es conocida por una parte importante del público destinatario.

Los siguientes son **ejemplos** de los conceptos que encierran las palabras:

Marca	Territorio	Concepto	Asunto
Mirto	ES	[en inglés: «myrtle»] en español describe un arbusto de la familia de las mirtáceas, que alcanza una altura de dos a tres metros.	T-427/07
Peer	EN	Lord	T-30/09
Storm	EN	Mal tiempo	T-30/09

 --- STAR SNACKS	UE	No solo las personas de habla inglesa, sino también la mayor parte del público destinatario entenderá que los términos «star snacks» y «star foods» hacen referencia a alimentos de calidad.	T-492/08 (Star foods I) T-333/11 (Star Foods II)
 - 	UE	Existe un cierto grado de similitud conceptual, basada en el prefijo «Mc» y las palabras «baby» y «kids», ambas referidas a niños (apartado 42).	T-466/09

Como se muestra en algunos de los ejemplos anteriores, no siempre es necesario presentar una definición completa de diccionario de lo que significa una palabra. Basta con usar un sinónimo, como «Peer=Lord» o «Storm=mal tiempo».

Asimismo, cuando una parte del público percibe el concepto y otra no lo hace o percibe un significado diferente, debe hacerse la distinción correspondiente.

Si la marca consiste en una **expresión que tiene un significado propio**, el significado de la expresión en su conjunto, a condición de que se entienda como tal por el público destinatario, y no la de cada palabra, será la pertinente para la comparación conceptual (no obstante, véase más abajo la excepción relativa a las expresiones en lenguas extranjeras). Ejemplo ficticio: «KING'S DOMAIN» respecto a «KING SIZE».

Apreciación errónea: «KING» significa «soberano», «DOMAIN» significa «un territorio que se gobierna o controla» y «SIZE» significa «las dimensiones físicas, proporciones, magnitud o alcance de un objeto». Las marcas son conceptualmente similares por compartir el concepto «king» (rey).

Apreciación correcta: «KING'S DOMAIN» significa «un territorio controlado por un rey», «KING SIZE» significa «más grande o largo que el tamaño habitual o normal». Las marcas son conceptualmente diferentes a pesar de compartir la palabra «KING». Este hecho se ilustra en los siguientes ejemplos, en los que se consideró que las marcas eran conceptualmente diferentes:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
MOUNTAIN BIKER	MOUNTAIN	B 1 950
Goldband	GoldGips	R 0975/2009-4
ALTA FIDELIDAD	ALTA	B 112 369

La norma antes mencionada sobre la expresión significativa tiene la siguiente **excepción**: cuando los signos están en una lengua extranjera, una parte importante del público destinatario puede tener un conocimiento limitado de dicha lengua y, por lo tanto, podría no poder distinguir la diferencia de significado entre ambas expresiones. En estos casos es posible que el significado de una expresión como tal no se perciba,

comprendiéndose solamente los significados de sus distintos elementos. Por ello, puede existir similitud en la medida en que el público comprenda únicamente la parte común. En el ejemplo anterior, si se considera que el público (o una parte de éste) comprende únicamente la palabra «KING», existirá similitud conceptual entre los signos.

Marca anterior	Signo impugnado	Asunto
ICEBERG	ICEBREAKER	T-112/09
<p>El Tribunal General consideró que únicamente la parte del público italiano que domina la lengua inglesa comprendería la palabra «icebreaker». Sin embargo, la palabra «iceberg» es una palabra común que tiene un significado obvio inmediato para el público destinatario. Por ello, la marca anterior ICEBERG tiene un significado claro para el público italiano, en tanto que la marca solicitada ICEBREAKER carecería de un significado claro para dicho público.</p> <p>El Tribunal General indicó igualmente que las marcas en conflicto tienen en común el prefijo «ice» y consideró que esta es una palabra inglesa básica, que puede comprender la mayoría del público destinatario. Concluyó que, puesto que el prefijo «ice» tenía un cierto poder de evocación, debe considerarse que limita la diferencia conceptual entre las marcas en conflicto, al actuar como «puente semántico» (apartados 41 y 42).</p>		

A las expresiones que incluyen una combinación de términos técnicos que solo comprende una parte del público destinatario (por ejemplo, palabras en latín, palabras pertenecientes a una jerga altamente especializada) y palabras usadas comúnmente se aplican consideraciones similares. En tales casos es posible que solo se perciba el significado de las palabras usadas comúnmente y no el de la expresión como tal.

3.6.1.2. El contenido semántico de partes de las palabras


A este respecto, el Tribunal observó que, si bien es cierto que el consumidor medio percibe normalmente una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar, no lo es menos que, al percibir un signo denominativo, lo descompondrá en elementos denominativos que le sugieran un significado concreto o que se parezcan a palabras que conozca (sentencia de 13 de febrero de 2007 en el asunto T-256/04, «RESPICUR», apartado 57).

Por consiguiente, aunque la norma establece que las marcas se perciben como un todo, la excepción a esta norma dice que, en determinadas circunstancias, los consumidores pueden descomponerlas en partes más pequeñas. Puesto que se trata de una excepción, debe aplicarse de forma restrictiva.

Se aplicará en los siguientes casos:

- cuando el propio signo esté dividido visualmente en varias partes (por ejemplo, mediante el uso de mayúsculas, como en AirPlus);
- cuando todas las partes indiquen un significado concreto que conoce el público destinatario (por ejemplo, Ecoblue), o bien
- cuando solo una parte tenga un significado evidente (por ejemplo, Dermaclin).


Ejemplos de signos divididos visualmente:

Signo	Territorio	Concepto	Asunto
VITS4KIDS	UE	La marca contiene «VITS» (que alude a «vitaminas») y «KIDS».	T-484/08
AirPlus	UE	Existen dos significados, «Air» y «Plus», que pueden percibirse visualmente debido a que la palabra «Plus» comienza con una letra mayúscula.	T-321/07 (C-216/10P, recurso desestimado)
	UE	«AGRO»: referencia a agricultura «HUN»: referencia a Hungría «UNI»: referencia a universal o unión	T-423/08
RNAiFect	UE	El público destinatario, en particular el especializado, percibirá las primeras letras como una referencia a la abreviatura inglesa de «ácido ribonucleico».	T-80/08
nfon	UE	El público destinatario aislará la sílaba «fon» en el signo «nfon» y percibirá este término como relacionado igualmente con los términos «telephone» o «phone» (apartado 60).	T-283/11 (C-193/13 P desestimado)

Ejemplos de signos no desglosados visualmente, pero en los que todas las partes indican un significado concreto conocido por el público destinatario:

Signo	Territorio	Concepto	Asunto
Ecoblue	UE	El elemento denominativo «eco» es un prefijo o abreviatura común en muchas lenguas habladas en la Unión Europea, mientras que la palabra «blue» significa en inglés el color azul y forma parte del vocabulario inglés básico que conoce el público destinatario.	T-281/07 (C-23/09P, recurso desestimado)
Solfrutta / FRUTISOL	UE	Los elementos «sol» y «frut» pueden reconocerse en general y entenderse como una alusión a «sol» y «fruta» respectivamente.	T-331/08
RIOJAVINA	UE	El término «riojavina» que aparece en la marca solicitada se refiere directamente, en cuanto al público destinatario, a productos de la viña y, más concretamente, a vino de La Rioja.	T-138/09 (C-388/10P, recurso desestimado)

Por último, los casos en que solo una parte tiene un significado evidente generalmente son aquellos que tienen un prefijo o sufijo común, por ejemplo:

Signo	Territorio	Concepto	Asunto
	DE	«DERMA» puede entenderse como una referencia a productos dermatológicos.	B 1 249 467




Como ya se ha explicado, las tres excepciones deben aplicarse estrictamente; por ello, cuando no resulta obvio que una parte o partes indican un significado concreto conocido para el público destinatario, los examinadores deben abstenerse de buscar *ex officio* estos significados. En los ejemplos a continuación no se encontró concepto alguno en los signos:


Signo	Territorio	Concepto	Asunto
ATOZ	DE, ES, FR, IT, AT	La marca no se percibirá como «de A a Z». Las letras «to» (que corresponden a una preposición inglesa) no destacan de modo alguno respecto a las letras «a» y «z».	T-100/06 (C-559/08P, recurso desestimado)
SpagO	BX	La palabra «SpagO» es una palabra inventada que no tiene significado en ninguna de las lenguas oficiales de los países del Benelux. No debe considerarse una combinación formada por «SPA» + «GO».	T-438/07
CITRACAL --- CICATRAL	ES	Los elementos denominativos «cica» y «citra» carecen de un significado concreto, al igual que las terminaciones «tral» y «cal». Por ello, no es probable que el público divida los signos en conflicto en elementos denominativos que tengan un significado concreto o se parezcan a palabras conocidas y que, juntas, formen un conjunto coherente que dé un significado a cada uno de los signos o a uno de ellos.	T-277/08

3.6.1.3. El contenido semántico de palabras escritas erróneamente

No es necesario que una palabra esté escrita correctamente para que el público destinatario perciba la idea que representa. Por ejemplo, aunque la palabra escrita «XTRA» visualmente difiere de la palabra «correcta» «EXTRA», el concepto de la palabra «correcta» (extra) normalmente será transferido a la palabra mal escrita (xtra), debido a que son fonéticamente idénticas.

Los siguientes ejemplos ilustran este aspecto:

Signo	Territorio	Concepto	Asunto
	UE	Una parte del público destinatario la considerará una referencia a la palabra inglesa «store», que significa «tienda, almacén».	T-309/08
CMORE	EN	En vista de la práctica común de enviar mensajes de textos, una parte importante del público en general de Dinamarca y Finlandia probablemente asociará la palabra «CMORE» con una abreviatura o una forma ortográficamente incorrecta del verbo «to see» (ver) en inglés, y el concepto se percibirá como «see more» (ver más).	T-501/08 «SEE MORE / CMORE»
	EN	El público destinatario puede asociar la palabra «ugli» de la marca anterior con la palabra inglesa «ugly».	T-488/07
	UE	El término incluido en la marca evocará en la mente de los consumidores la idea de «yogur», es decir, «un alimento semisólido, ligeramente agrio, elaborado a partir de leche fermentada mediante la adición de bacterias».	B 1 142 688

	ES	Las palabras «KARISMA» y «C@RISMA» hacen referencia a «carisma», es decir, a una cualidad o competencia de una persona investida de la capacidad para influir o inspirar a un gran número de personas.	B 1 012 857
---	----	--	-------------

En cualquier caso, los examinadores deben proceder con cautela a la hora de atribuir un significado a una palabra mal escrita, pues es probable que el significado no sea transferido si las palabras no son idénticas (fonéticamente) o si el elemento mal escrito no puede percibirse por separado.

Marca	Territorio	Concepto	Asunto
Bebimil	UE	La marca solicitada no contiene la palabra «baby», sino una palabra de fantasía, que se aleja de ésta y carece de un significado evidente y específico, a saber: «bebi».	T-221/06

3.6.1.4. El contenido semántico de nombres y apellidos

El Tribunal General ha aceptado que los nombres poseen un concepto. Por ello es necesario realizar una comparación conceptual si los signos en conflicto están formados por nombres (véanse los ejemplos a continuación).

No obstante, en unas cuantas situaciones, el hecho de que una marca incluya un apellido tiene significado conceptual. En particular, la similitud conceptual no puede ser resultado del simple hecho de que ambas marcas incluyan un nombre, incluso el mismo tipo de nombre (apellido celta, nombre neerlandés, etc.).

Marca	Territorio	Concepto	Asunto
MCKENZIE / McKINLEY	UE	El público destinatario reconoce que el prefijo «Mc» significa «hijo de», ya que se trata de un prefijo que figura en muchos apellidos escoceses o irlandeses. Por ello, ese público considerará que los elementos denominativos de las marcas en conflicto son apellidos celtas sin significado conceptual, a menos que el apellido goce de especial notoriedad por pertenecer a una persona famosa.	T-502/07
VANGRACK / VAN GRAF	DE	El hecho de que ambas marcas puedan percibirse como nombres alemanes o neerlandeses comunes carece de relevancia en sí mismo para la comparación.	R 1429/2010-4

El simple hecho de que dos nombres puedan agruparse en un término genérico común de «nombres» no constituye similitud conceptual. Por ejemplo, si se comparan FRANK y MIKE, el hecho de que ambos sean nombres no da lugar a la existencia de similitud conceptual, ya que es poco probable que el público establezca un vínculo conceptual entre ambas palabras. En cambio, el hecho de que FRANK y FRANKIE sean el mismo nombre, pero el segundo sea el diminutivo del primero, sí es relevante y debería dar lugar al establecimiento de similitud conceptual.


Marcas	Territorio	Concepto	Asunto
SILVIAN HEACH (FIG.)/ H. EICH	Italia y otros territorios	Mientras que «HEACH» se percibiría como un apellido de origen anglosajón, el elemento «EICH» se percibiría como un apellido de origen alemán (apartado 66). En vista de ello, los consumidores se darían cuenta de que estos nombres distinguen a personas distintas. Los signos son conceptualmente diferentes (apartado 69).	T-557/10

El hecho de que una marca incluya un nombre puede tener repercusiones en la comparación conceptual en las siguientes situaciones:

- (a) Cuando se trata del nombre o apellido de una persona famosa (CERVANTES, MARCO POLO, PICASSO):

Marca	Territorio	Concepto	Asunto
PICASSO	UE	El signo denominativo PICASSO representa una idea clara y específica para el público destinatario. El pintor Pablo Picasso goza de tal notoriedad que no resulta plausible considerar, a falta de pruebas específicas que indiquen lo contrario, que el signo PICASSO como marca para vehículos de motor anularía el nombre del pintor en la percepción del consumidor medio.	T-185/02 (C-361/04 P desestimado)

- (b) Cuando las dos marcas representan el mismo nombre, pero en versiones diferentes (FRANK, con FRANKIE como diminutivo) o lenguas diferentes, como en los siguientes ejemplos:

Marcas	Territorio	Concepto	Asunto
	UE	Es seguro que el público destinatario considerará que estos son nombres femeninos muy parecidos que tienen la misma raíz. En algunos Estados miembros, sobre todo el Reino Unido, Irlanda, Alemania y Austria, el público destinatario los considerará diminutivos del nombre completo «Elizabeth».	T-130/09
PEPEQUILLO / PEPE	ES	El público español entenderá el nombre «Pepequillo» como un diminutivo de «Pepe», lo que da lugar a identidad conceptual.	T-580/08
JAMES JONES / JACK JONES	UE	Se puede entender que ambas marcas hacen referencia a la misma persona.	T-11/09

- (c) Cuando puede entenderse que ambas marcas hacen referencia a la misma persona, en particular si la marca anterior está compuesta exclusivamente por un apellido. Por ejemplo cuando un nombre es más importante que el otro:

Marca	Territorio	Concepto	Asunto
Marca	ES	La marca comunitaria solicitada contiene un	T-40/03




comunitaria solicitada: Julián Murúa Entrena Marca anterior: MURUA		nombre español (un nombre y dos apellidos). El primer apellido, que es el más importante para el público español, coincide con la marca anterior.	
Marca comunitaria solicitada: MANSO DE VELASCO Marca anterior: VELASCO	ES	Velasco es un apellido español. Puede entenderse que la marca comunitaria solicitada está compuesta por dos apellidos.	T-259/06
Marca comunitaria solicitada: Antonio Basile Marca anterior: BASILE	IT	Los signos son similares conceptualmente, pues comparten el mismo apellido (apartado 60).	T-133/09 y T-134/09

- (d) Si el nombre que figura en las marcas tiene significado en alguna lengua, la coincidencia en este significado puede dar lugar a similitud conceptual:




Marca	Territorio	Concepto	Asunto
peerstorm / PETER STORM	UE, Reino Unido	Los consumidores de habla inglesa asociarán el nombre «Storm» al mal tiempo (apartado 67).	T-30/09

3.6.1.5. El contenido semántico de signos figurativos, símbolos, formas y colores

Los conceptos de las marcas formadas por elementos figurativos o que los contienen, y las marcas consistentes en formas (marcas tridimensionales) serán los que representen dichos elementos figurativos o formas, como en los ejemplos que figuran a continuación:

Marca	Territorio	Concepto	Asunto
	BX, DE, ES, FR, IT, AT, PT	La representación de un tazón rojo sobre un lecho de granos de café.	T-5/08 a T-7/08
	DE	Una parte del público destinatario puede reconocer a un pavo real.	T-361/08
	BX	La marca impugnada se describirá como un hombre de negocios jugando al fútbol.	R 0403/2009-2


Por consiguiente, cuando una marca contiene tanto palabras como imágenes, deben examinarse todos los conceptos.

Marca	Territorio	Conceptos	Asunto
	EN	El público destinatario puede asociar la palabra «ugli» de la marca anterior con la palabra inglesa «ugly». Un perro bulldog con un cítrico frente a él.	T-488/07
	UE	El término «Rioja» de la marca anterior, que se refuerza conceptualmente con la representación de un racimo de uvas y una hoja de vid, hace referencia directamente a productos de la vid y, más concretamente, a vinos de la Rioja.	T-138/09 (C-388/10 P, recurso desestimado)
	BL, BX, CY, DE, ES, FR, HU, RO, SK, IT	La marca describe un tipo de pez (un tiburón). La mayoría de los hablantes de la lengua de referencia entenderán que el término «SPAIN» que aparece en la marca impugnada se refiere a España. La palabra «Tiburón» está clara en español, pero no será comprendida así por el resto del público destinatario. El resto del término, «SHARK», probablemente será comprendido por los consumidores de habla inglesa de los territorios de referencia.	B 1 220 724

Por último, el contenido semántico (concepto) de las marcas de color *per se* es la del color que reproducen.



3.6.1.6. El contenido semántico de números y letras

El concepto de una palabra que representa un número es la cifra que identifica, como en el ejemplo que figura a continuación:

Marca	Territorio	Significado	Asunto
	DE	La palabra «cero» evoca el número cardinal 0.	T-400/06
TV2000 (fig.)/TV1000	LT	Los signos son conceptualmente similares en la medida en que ambos comparten la idea de «televisión» combinada con un número redondo de cuatro dígitos, que se relacionan entre sí además por tratarse de millares (apartado 47).	R 2407/2011-2
7 (fig.)/7 (fig.)	UE	La Sala de Recurso dictaminó que «7» tenía un significado (apartado 25).	R 0782/2011-2

El concepto de una cifra es el número que identifica, a menos que sugiera otro concepto, como un año determinado.


La Oficina ha adoptado un enfoque según el cual las letras por sí solas pueden tener un significado conceptual independiente. El Tribunal ha confirmado este enfoque (sentencia de 8 de mayo de 2012 en el asunto T-101/11, «G/G+», apartado 56, desestimado como C-341/12 P), encontrando identidad conceptual cuando ambas marcas pueden percibirse como una misma letra:

Marca	Territorio	Significado	Asunto
	DE	Para la parte del público destinatario que interpreta los signos como la letra «e» y la parte del público destinatario que los interpreta como la letra «c», los signos son idénticos conceptualmente (apartado 99).	T-22/10
	UE	Los signos se consideraron idénticos conceptualmente (apartados 60 y 61).	T-187/10

3.6.1.7. El contenido semántico de nombres geográficos

Los nombres de ciudades, pueblos, regiones y otras zonas geográficas evocan un concepto que puede ser importante para la comparación conceptual si es probable que el público destinatario los reconozca como tales. Normalmente, el público europeo en general conoce los nombres de capitales y ciudades importantes, así como de los destinos de vacaciones o viajes. Si la percepción del público en un Estado miembro determinado es pertinente, puede suponerse que también se conocen los nombres de las pequeñas ciudades y pueblos.

La falta de pruebas o indicios de que el público destinatario reconoce el nombre geográfico no influye en la comparación conceptual. Véase el ejemplo siguiente:

Marca	Territorio	Concepto	Asunto
	DE	El resultado de la comparación conceptual es neutro. No es posible inferir de las alegaciones del recurrente que el nombre «Chtoura» designe una zona agrícola del Líbano conocida por sus productos agrícolas y que también sea conocida por el público especializado de Alemania.	R 1213/2008-4

3.6.1.8. El contenido semántico de onomatopeyas

El análisis de la idea representada por onomatopeyas sigue las normas generales de la comparación conceptual, es decir que su concepto será el representado por la onomatopeya de que se trate, a condición de que pueda demostrarse que el público

destinatario la reconocerá como tal. Por ejemplo, «WOOF WOOF» representa el ladrido de un perro para las personas de habla inglesa y «MUUU» representa el mugido de una vaca para los hispanoparlantes.

Marca	Territorio	Concepto	Asunto
CLICK	DE	Desde un punto de vista conceptual, la marca impugnada «CLICK» es una onomatopeya inglesa que expresa un sonido breve y agudo. Esta palabra se entenderá fácilmente en Alemania, ya que en alemán existe un equivalente parecido, «Klick»(apartado 45).	R 1394/2006-2

En algunos casos, el contexto en que se usa la onomatopeya puede ser decisivo para determinar si el público destinatario reconocerá su significado. Por ejemplo, en el caso siguiente, la Sala consideró que el público destinatario no interpretaría el signo «PSS» como una onomatopeya en el contexto de los servicios de tecnologías de la información:

Marca	Territorio	Concepto	Asunto
PSS	ES	La alegación del solicitante, según la cual la marca anterior también podría pronunciarse como una onomatopeya [para hacer que otra persona guarde silencio], carece de fundamento en vista de los servicios de tecnología de la información incluidos en la marca y del público destinatario, que está acostumbrado, como señala el propio solicitante, a los acrónimos en este ámbito (apartado 42).	R 1433/2007-2

3.6.2. Cómo hacer una comparación conceptual

En esencia, al hacer una comparación conceptual, el examinador debe determinar en primer lugar si los signos presentan un concepto de acuerdo con los principios que se describen en la sección anterior.

Si ninguno de los signos tiene un concepto, el resultado será que **no es posible hacer una comparación conceptual**.

Si solo uno de los signos evoca un concepto, el resultado será que los signos **no son conceptualmente similares**.

Cuando ambos signos tengan un concepto, se efectuará la comparación entre los dos, a fin de determinar si los signos son **idénticos o similares** conceptualmente (es decir, si se refieren a conceptos idénticos o similares) o si son **diferentes** (es decir, los signos hacen referencia a conceptos distintos).

Los signos serán conceptualmente diferentes cuando incluyan dos palabras para las cuales exista un término genérico que abarque ambas o bien cuando los dos signos formen parte de la misma categoría general de signos. Si las ideas representadas son demasiado diferentes, los signos pueden compartir un concepto general, pero tan amplio que la relación conceptual no resulta relevante. En estos casos no existirá similitud conceptual. Por ejemplo:

- El mero hecho de que las dos palabras o símbolos puedan **agruparse en un término genérico común** no constituye de ninguna manera un argumento de similitud conceptual. Por ejemplo, en el caso de «jaguar» frente a «elefante», el hecho de que ambos sean animales no da lugar a la existencia de similitud

conceptual, ya que es poco probable que el público establezca un vínculo conceptual entre ambas palabras. De hecho, debido a que las palabras se refieren a animales distintos, deben considerarse diferentes conceptualmente.

- Otro tanto ocurre cuando los signos pertenecen al **mismo tipo de marca o palabra**: el hecho de que «TDI» y «LNF» sean abreviaturas de tres letras carece de relevancia conceptual. Estos signos deben considerarse conceptualmente diferentes.
- Otro ejemplo de signos «que pertenecen a la misma categoría» se refiere a los **nombres** (lo que se relaciona con lo mencionado en el punto 3.6.1.4). Si se comparan FRANK y MIKE, el hecho de que ambos sean nombres carece de relevancia conceptual (puesto de que se encuentran a niveles totalmente diferentes); en cambio, el hecho de que FRANK y FRANKIE sean el mismo nombre, pero el segundo sea el diminutivo del primero, resulta relevante y debería dar lugar a la existencia de similitud conceptual en este caso.

En particular, las marcas serán conceptualmente idénticas o similares en los siguientes casos:

3.6.2.1. Ambas marcas comparten una palabra y/o expresión

Cuando las dos marcas comparten la misma palabra o expresión, las marcas serán conceptualmente similares, como en los siguientes ejemplos:

Signo anterior	Signo impugnado	Nº de oposición
		B 1 209 618 (ES)
Similar: Las marcas comparten el concepto de SOL (=sol: «la estrella que es fuente de luz y calor para los planetas del sistema solar»).		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
BLUE	ECOBUE	T-281/07 (C-23/09P, recurso desestimado) (UE)
Las marcas en conflicto son similares conceptualmente porque ambas se refieren al color azul.		
Signo anterior	Signo impugnado	Nº de oposición
T-MUSIC		B 1 081 167 (UE)
Estas marcas son similares conceptualmente porque ambas se refieren al concepto de MÚSICA («el arte de distribuir sonidos en el tiempo para producir una composición continua, unificada y evocativa a través de melodía, armonía, ritmo y timbre»).		
Signo anterior	Signo impugnado	Nº de oposición
		B 1 220 724(BL, BX, CY, CZ, DE, ES, FR, HU, RO, SK e IT)
Las marcas precedentes son similares conceptualmente porque ambos signos presentan una imagen		

del mismo pez (un tiburón) y una referencia a la palabra «SHARK» (tiburón = «cualquiera de las numerosas especies de peces carnívoros de la clase Chondrichthyes (clasificación inferior Elasmobranchii)... »).		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
EL CASTILLO	CASTILLO	T-85/02 (ES)
El Tribunal dictaminó que los signos eran casi idénticos conceptualmente.		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
Servus et al.	SERVO SUO	T-525/10 (UE; IT en particular)
Los signos son conceptualmente similares desde la perspectiva del consumidor italiano medio en la medida en que ambos hacen referencia a «sirviente». El Tribunal confirmó la resolución de la Sala de Recurso que establecía que el público italiano probablemente percibiría el significado de la palabra latina «SERVUS», debido a su proximidad con la palabra italiana «SERVO».		

Como ya se ha indicado, las palabras mal escritas también pueden representar una idea y, en tales casos, pueden compararse, como en los siguientes ejemplos:

Marca anterior	Signo impugnado	Asunto
		T-485/07 (ES)
Para el público destinatario español ambos signos invocan el concepto de una aceituna. No existen pruebas que indiquen que el consumidor español medio entenderá la palabra inglesa «live».		
Signo anterior	Signo impugnado	Nº de oposición
		B 1 142 688 (UE)
Ambas marcas se refieren a la palabra yogur y, por consiguiente, comparten el concepto de «un producto lácteo elaborado mediante fermentación bacteriana de la leche».		
Signo anterior	Signo impugnado	Nº de oposición
		B 1 012 857 (ES)
Las marcas anteriores son similares conceptualmente porque ambas se refieren al concepto de «carisma» («la capacidad para desarrollar impulsar o inspirar en otras personas un compromiso ideológico respecto a un punto de vista determinado»).		


3.6.2.2. Dos palabras o términos tienen el mismo significado, pero en lenguas distintas

Es posible que el público destinatario asigne una similitud conceptual o incluso una identidad en casos de marcas con elementos en lenguas diferentes, siempre que el significado de los términos en dichas lenguas sea conocido para el público.

En el siguiente ejemplo se determinó que las marcas eran conceptualmente idénticas, porque una parte sustancial del público portugués comprende los términos que constituyen las marcas en cuestión, teniendo en cuenta que (i) la notable cercanía entre el término inglés «vitamin» y su equivalente portugués «vitamina»; que (ii) «water» es un término inglés básico, que probablemente entiende esa parte del público portugués que posee un conocimiento suficiente de la lengua inglesa; que (iii) «aqua» es una expresión generalizada en latín que se parece al término equivalente en portugués «água» (apartados 56-60):

Marca anterior	Signo impugnado	Asunto
VITAMINWATER (territorio de referencia, Portugal)		T-410/12

Como lo que importa es la interpretación efectiva del público destinatario, el simple hecho de que un término constituya objetivamente el equivalente en una lengua extranjera del otro puede no ser relevante en absoluto en la comparación conceptual:

Marca anterior	Signo impugnado	Asunto
	LE LANCIER	T-265/09
El territorio de referencia es España. «El lancero» (en español) significa «le lancier» en francés. Desde una perspectiva conceptual, el Tribunal General concluyó que el español medio solo tenía un conocimiento limitado del francés y que la expresión «le lancier» no pertenecía al vocabulario básico de esa lengua. Los signos no son similares conceptualmente.		

3.6.2.3. Dos palabras se refieren a la misma idea representada o variaciones de ella

Existe identidad conceptual cuando se trata de sinónimos, es decir, cuando existen dos palabras con el mismo significado semántico (ejemplos inventados en los que el inglés es la lengua de referencia: *bagaje/equipaje, bicicleta/bici, caballo/corcel*).

Se determinó la existencia de similitud conceptual en los casos siguientes:







Marca anterior	Marca impugnada	Asunto
SECRET PLEASURES	PRIVATE PLEASURES	R 0616/1999-1

	<p>ORPHAN INTERNATIONAL</p>	<p>R 1142/2009-2</p>
---	-----------------------------	----------------------



3.6.2.4. Dos signos figurativos, símbolos o formas representan el mismo objeto o la misma idea

Cuando dos marcas están formadas por elementos figurativos o formas, o los contienen, y representan los mismos objetos o las mismas ideas, u objetos o ideas similares, los signos serán conceptualmente idénticos o similares.

En los siguientes casos se consideró que existía identidad o similitud conceptual:

Earlier mark	Contested mark	Case No
		<p>T-168/04 (confirmado C-488/06) (similar)</p>
		<p>R0703/2011-2 (identidad)</p>
		<p>R1107/2010-2 (identidad)</p>

Sin embargo, el hecho de que ambos signos contengan el mismo objeto no da lugar a la existencia de similitud conceptual, si la manera en que se describe el objeto en las marcas en conflicto es diferente:

Marca anterior	Marca impugnada	Asunto
		<p>T-593/10</p>
<p>El Tribunal General consideró que la Sala tenía razón al dictaminar que los signos eran conceptualmente diferentes, en vista de que la marca anterior podía evocar un boomerang debido a su elemento figurativo y a la forma en que se representaba la letra «b», algo que no hacía la marca solicitada (apartado 36).</p>		

3.6.2.5. Cuando existe un signo denominativo o un signo figurativo, símbolo, forma o color que representan el concepto que encierra la palabra

También existe identidad conceptual entre una palabra y una imagen que muestra lo que representa la palabra (ejemplos ficticios: la marca denominativa «TIGER» comparada con una marca figurativa que describe un tigre, o la marca denominativa «naranja» y una marca de color *per se* de dicho color).

Marca anterior	Marca impugnada	Asunto
		T-389/03 (UE, identidad para parte del público)

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN
QUE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL
MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y
MODELOS) HABRÁ DE LLEVAR A CABO
SOBRE LAS MARCAS COMUNITARIAS***

PARTE C

OPOSICIÓN

SECCIÓN 2

***DOBLE IDENTIDAD Y RIESGO DE
CONFUSIÓN***

CAPÍTULO 4

CARÁCTER DISTINTIVO

Índice

1	Observaciones generales	3
2	Apreciación del carácter distintivo	5
2.1	Apreciación del carácter distintivo: aspectos generales	6
2.1.1	¿Qué constituye un «componente» o «elemento» de un signo?	6
2.1.2	¿Qué es el carácter distintivo?	6
2.1.3	Aspectos del carácter distintivo que deben examinarse	8
2.1.4	Fecha relevante	9
2.1.5	Productos y servicios pertinentes	10
2.2	Examen del carácter distintivo intrínseco	10
2.2.1	Principios generales	10
2.2.1.1	Ejemplos de elementos descriptivos	13
2.2.1.2	Ejemplos de elementos laudatorios	14
2.2.1.3	Ejemplos de elementos evocadores	14
2.2.1.4	Ejemplos de marcas anteriores intrínsecamente débiles (en conjunto)	15
2.2.2	Temas específicos	15
2.2.2.1	Signos compuestos por una sola letra, signos numéricos y signos cortos	15
2.2.2.2	Elementos cotidianos y triviales	16
2.2.2.3	Renuncias a reivindicar derechos exclusivos	17
2.2.2.4	Marcas comunitarias colectivas	17
2.3	Examen del carácter distintivo superior	18

1 Observaciones generales

Existe riesgo de confusión (incluido el riesgo de asociación) si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas vinculadas económicamente.

Si existe o no un riesgo de confusión depende de una apreciación global de varios factores interdependientes que incluyen: (i) la similitud de los productos y servicios, (ii) la similitud de los signos, (iii) el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, (iv) el carácter distintivo de la marca anterior y (v) el público destinatario y su grado de atención.

El primer paso para apreciar si existe un riesgo de confusión es determinar estos cinco factores. El segundo paso es determinar su relevancia.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, el «Tribunal») sostiene en su sentencia de 29/09/1998, C-39/97, «Canon», apartados 18 y 24:

aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor;

el carácter distintivo de la marca anterior, y, en particular, su renombre, debe tenerse en cuenta para apreciar si la similitud entre los productos o los servicios designados por las dos marcas es suficiente para generar un riesgo de confusión.

En su sentencia de 11/11/1997, C-251/95, «SABEL», apartado 23, el Tribunal sostuvo asimismo:

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes.

Por ello, tanto el grado del carácter distintivo de la marca anterior, así como, separadamente, el carácter distintivo de los distintos elementos de las marcas complejas, son criterios importantes que se deben determinar antes de realizar una apreciación global del riesgo de confusión.

En un principio es importante distinguir entre (i) el análisis del carácter distintivo de la marca anterior en su conjunto, lo que determina el ámbito de protección conferido a la marca y (ii) el análisis del carácter distintivo que posee un elemento de la marca, lo que determina si los signos en conflicto coinciden en un elemento que es distintivo (y, por tanto, si la similitud está relacionada con un elemento importante) o en un elemento débil (y, por tanto, si la similitud está relacionada con un elemento de menor importancia).

Por ejemplo:

	Componentes o elementos de una marca	Marca en su conjunto (suponiendo que no haya adquirido carácter distintivo)
<p>Virgin Cola (bebidas no alcohólicas)</p>	<p>«Cola» es un elemento débil respecto a las bebidas de cola o mezclas de ésta porque tiene un carácter descriptivo o evocador en relación con estos productos.</p> <p>El elemento «Virgin» tiene carácter distintivo normal para tales productos.</p>	<p>Se trata de un carácter distintivo normal porque, debido al elemento «Virgin», la marca en su conjunto no tiene carácter descriptivo, evocador o de otro modo débil.</p>
 <p>(productos electrónicos)</p>	<p>«Productos», aunque ligeramente estilizado, es un elemento débil porque describe una amplia gama de productos.</p> <p>El elemento «Billy's» tiene carácter distintivo normal para tales productos.</p>	<p>Se trata de un carácter distintivo normal porque, según se muestra el elemento «Billy's» y el diseño específico de la marca, ésta, en su conjunto, no tiene carácter descriptivo, evocador o de otro modo débil.</p>
 <p>(preparaciones hechas a base de cereales)</p>	<p>«Premium» es un elemento débil por su significado laudatorio respecto a algo que es excelente.</p> <p>El cuadrado de color gris oscuro con una extensión hacia la izquierda, en la parte central, da la impresión general de una etiqueta con un diseño sencillo.</p> <p>Para los preparados a base de cereales, la imagen de una espiga de trigo tiene carácter descriptivo o evocador.</p>	<p>Tiene un carácter distintivo inferior al normal porque todos los elementos son débiles y la representación general es banal.</p>

Aunque se debe apreciar el carácter distintivo de los elementos tanto de la marca anterior como de las marcas impugnadas, el carácter distintivo de la marca en su conjunto se aprecia únicamente respecto a la marca anterior¹. El carácter distintivo de la marca impugnada en su conjunto carece de relevancia, como tal, respecto a la apreciación de riesgo de confusión, según se explicará más detalladamente en el punto 2.1.3. Por ello, cualquier referencia que se haga más adelante al carácter distintivo de la marca *en su conjunto* se referirá exclusivamente a la marca anterior.

La metodología paso a paso que utiliza la Oficina inicialmente distingue entre la apreciación objetiva de la similitud entre los signos y la apreciación del carácter distintivo de sus elementos². No obstante, posteriormente, en la apreciación global, se tienen en cuenta todos los factores para determinar una apreciación general del riesgo de confusión³. Esto contrasta con otros enfoques que sopesan el carácter distintivo de los distintos elementos de las marcas al mismo tiempo que aprecian la similitud entre

¹ Véase asimismo el Objetivo 1 de la Práctica común sobre el impacto de los componentes carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil en el riesgo de confusión, acordada en el marco de la Red Europea de Marcas, Dibujos y Modelos.

² Véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 3, Comparación de los signos.

³ Véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2: Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 8, Apreciación global.

los signos. Aunque la diferencia es únicamente metodológica y no debería, en principio, afectar a la conclusión final sobre el riesgo de confusión, la Oficina sigue el primer método descrito.

En cuanto al efecto del carácter distintivo de la marca anterior en su conjunto, no entra en juego hasta que se realiza la apreciación global, puesto que el Tribunal sostiene que no procede tomar en consideración el eventual bajo o alto grado del carácter distintivo de las marcas anteriores en la fase de la apreciación de la similitud entre los signos (sentencias de 23/01/2014, C-558/12, «Western Gold», apartados 42 a 45, de 25/03/2010, T-5/08 a T-7/08, «Golden Eagle», apartado 65, y de 19/05/2010, T-243/08, «EDUCA Memory game», apartado 27).

2 Apreciación del carácter distintivo

Resulta de utilidad destacar de nuevo que la apreciación del carácter distintivo se divide en dos partes diferentes: (i) el carácter distintivo de los elementos de un signo y (ii) el carácter distintivo de la marca anterior en su conjunto. Según se explicará más adelante, la finalidad de estas apreciaciones separadas es distinta.

Carácter distintivo de los elementos

Al apreciar el riesgo de confusión, se lleva a cabo un análisis acerca de si los elementos coincidentes tienen carácter descriptivo, evocador o, por el contrario, débil, a fin de determinar en qué medida estos elementos coincidentes tienen mayor o menor capacidad de indicar la procedencia empresarial. Este análisis reconoce que es más probable que el consumidor considere que un elemento con carácter descriptivo, evocador o, por el contrario, débil de una marca no se utiliza para identificar a una empresa en concreto y que de este modo distinga sus productos o servicios de los de otras empresas.

Por consiguiente, aunque los titulares de una marca utilicen normalmente elementos con carácter descriptivo, evocador o, por el contrario, débil como parte de la marca para informar a los consumidores de determinadas características de los productos o servicios pertinentes, puede resultar más difícil determinar que el público puede confundir la procedencia como consecuencia de similitudes que únicamente corresponden a los elementos débiles.

Se debe examinar el carácter distintivo de los elementos de la marca anterior y de la marca impugnada.

Carácter distintivo de la marca anterior en su conjunto

La sentencia en el asunto «Canon» deja claro que (i) el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulte ser el carácter distintivo de la marca anterior y que (ii) las marcas anteriores que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias al renombre que tienen en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Por consiguiente, el carácter distintivo de la marca anterior en su conjunto determina la fortaleza y amplitud de su protección y se debe tener en consideración a los efectos de apreciar el riesgo de confusión (pero no para apreciar la similitud entre marcas, véase a tal fin las sentencias «Western Gold» y otras, indicadas anteriormente).

2.1 **Apreciación del carácter distintivo: aspectos generales**

2.1.1 ¿Qué constituye un «componente» o «elemento» de un signo?

El Tribunal no ha definido lo que se debe considerar como «elemento» de un signo. Es fácil identificar elementos cuando un signo está visualmente dividido en diversas partes (p. ej., elementos figurativos y denominativos separados). No obstante, el término «elemento» incluye más que tales distinciones visuales. Por último, la percepción del signo por el público de referencia es decisiva y un elemento existe siempre que el público destinatario lo percibe. Por ejemplo, el público destinatario con frecuencia considerará que los signos compuestos de un vocablo están integrados por distintos elementos, en particular, cuando una parte tiene un significado claro y evidente mientras el resto carece de significado o tiene un significado distinto (p. ej., en la marca EUROFIRT, se entenderá que «Euro» hace referencia a Europa, mientras que «Firt» carece de significado, dotando a esta palabra de dos elementos: «Euro» y «Firt»). En tales casos, los elementos contenidos en signos formados por un vocablo podrían considerarse como «elementos» en la terminología del Tribunal.

No obstante, las **marcas denominativas no deberían diseccionarse artificialmente**. La disección no es adecuada a menos que el público destinatario perciba claramente los componentes como elementos separados. Es precisa una apreciación caso a caso acerca de si la división de un signo en elementos es artificial (p.ej., si dividir la palabra «LIMEON» para fruta en los elementos «LIME» y «ON» podría ser artificial o no)⁴.

2.1.2 ¿Qué es el carácter distintivo?

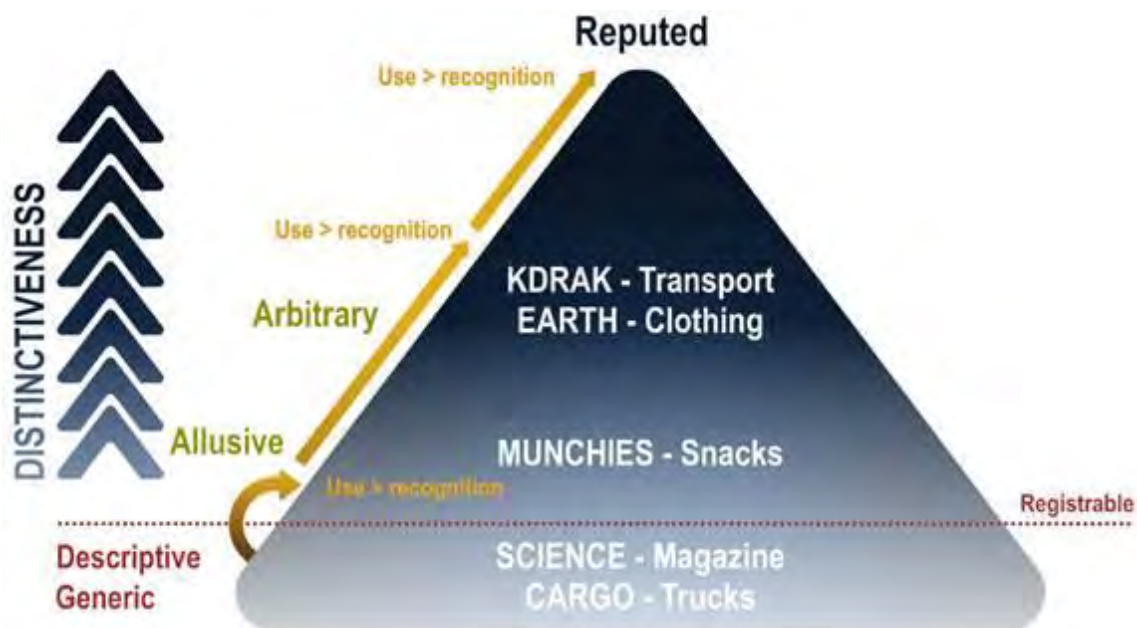
El Tribunal ha definido el carácter distintivo de la manera siguiente:

Para determinar el carácter distintivo de una marca y, por consiguiente, evaluar si posee un elevado carácter distintivo, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada (énfasis añadido).

(Véase la sentencia de 22/06/1999, C-342/97, «Lloyd Schuhfabrik Meyer», apartado 22).

Es importante destacar que, el carácter distintivo es una cuestión de grado, al analizarlo se aplica una escala gradual por la que un signo o elemento de un signo puede carecer completamente de carácter distintivo, tener un elevado carácter distintivo o estar en un punto intermedio.

⁴ Esto se explica con más detalle en las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 3, Comparación de los signos.



Un signo o elemento de un signo **carece** de carácter **distintivo** si tiene un carácter exclusivamente descriptivo de los propios productos o servicios o de las características de tales productos o servicios (tales como su calidad, valor, finalidad, procedencia, etc.) y/o si su uso en el comercio es común para tales productos o servicios. Del mismo modo, un signo o elemento de un signo que sea genérico (como la forma común de un envase o un color común) también carecerá de carácter distintivo.

Un signo o elemento de un signo puede tener un **escaso carácter distintivo** si evoca las características de los productos y servicios (pero no tiene un carácter exclusivamente descriptivo de éstas). Si la evocación de los productos y servicios es suficientemente imaginativa o hábil, el simple hecho de que haya una evocación de las características de los productos puede no afectar sustancialmente al carácter distintivo. Por ejemplo:

- «Billionaire», en inglés, en relación con *servicios de juegos*, es un término evocador de un modo que puede afectar al carácter distintivo, porque implica, por ejemplo, la posibilidad de convertirse en millonario.
- «Billy O’Naire», que en inglés suena igual que «billionaire», puede ser evocador de *servicios de juegos* como un hábil juego de palabras sobre nombres irlandeses de un modo que no afecta sustancialmente al carácter distintivo; puede considerarse que posee un grado «normal» de carácter distintivo.

Se considera que un signo o elemento de un signo que no tiene un carácter descriptivo o evocador posee un **grado «normal» de carácter distintivo intrínseco**. Esto significa que el signo o elemento de un signo en cuestión posee un carácter totalmente distintivo, en el sentido de que su aptitud para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrado, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada, no se ha visto disminuida o perjudicada.

El titular de la marca anterior deberá demostrar cualquier **grado de carácter distintivo superior** que ésta haya adquirido bien a través del uso, o bien porque es muy original, inusual o única presentando las pruebas pertinentes (véase también el punto 2.3). Una marca no adquirirá automáticamente un grado superior de carácter

distintivo simplemente porque no haya un vínculo conceptual con los productos y servicios cubiertos (auto de 16/05/2013, C-379/12, «H. Eich.», apartado 71.

Del mismo modo, un solicitante de marca comunitaria puede alegar que el signo o elemento de un signo anterior tiene un escaso carácter distintivo. Una de las alegaciones que los solicitantes aducen con más frecuencia es que la marca anterior, o uno de sus elementos, tiene un escaso carácter distintivo, porque existen muchas marcas que contienen o incluyen el elemento en cuestión. Cuando el solicitante respalda esta afirmación únicamente con referencia a los registros de marca, la Oficina considera que la existencia de varios registros de marca no es por sí misma particularmente concluyente, dado que no tiene por qué reflejar la situación del mercado. En otras palabras, únicamente sobre la base de los datos del registro no se puede suponer que todas las marcas se hayan utilizado de manera efectiva.

De ello se desprende que la prueba presentada debe demostrar que los consumidores han estado expuestos a un uso generalizado y que se han acostumbrado a marcas que incluyen el elemento en cuestión, a fin de demostrar que éste tiene un escaso carácter distintivo.

Cuando se analiza el carácter distintivo de la **marca anterior en su conjunto**, siempre se debe considerar que tiene al menos un **mínimo grado de carácter distintivo intrínseco**. Las marcas anteriores, ya sean comunitarias o nacionales, gozan de una «presunción de validez». El Tribunal ha dejado claro en su sentencia de 24/05/2012, C-196/11, «F1-LIVE», apartados 40-41, que «en un procedimiento de oposición a una solicitud de registro de una marca comunitaria no puede cuestionarse la validez de las marcas nacionales». El Tribunal añadió que «debe señalarse que la caracterización de un signo como descriptivo o genérico equivale a negar el carácter distintivo de éste».⁵

2.1.3 Aspectos del carácter distintivo que deben examinarse

El carácter distintivo debe apreciarse con respecto a todas las características de las marcas y sus elementos. Por ello, la apreciación debe tener en cuenta la capacidad de las palabras, los elementos figurativos, los colores y/o aspectos tridimensionales de los signos para identificar los productos o servicios como procedentes de una determinada empresa.

La Oficina examina los principales aspectos del carácter distintivo de la manera siguiente:

1. El primer aspecto consiste en examinar si, y en qué medida, los elementos tienen carácter descriptivo, laudatorio o de otro modo no distintivo. La finalidad es determinar si las partes comunes de los signos son los elementos (más) distintivos o no (véase el punto 2.2).
2. El segundo aspecto consiste en comprobar el carácter distintivo **de la marca anterior en su conjunto**. En esta fase, la Oficina debe considerar, en un primer paso, el carácter distintivo intrínseco general de la marca anterior (véase el apartado 2.2 siguiente) y, en un segundo paso, si se reclama y es relevante para el resultado, si la marca anterior ha adquirido un carácter distintivo superior como

⁵ Véase asimismo el Objetivo 1 de la Práctica común sobre el impacto de los componentes carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil en el riesgo de confusión, acordada en el marco de la Red Europea de Marcas, Dibujos y Modelos.

consecuencia del uso que el oponente ha hecho de la misma (véase el punto 2.3).

El grado de carácter distintivo intrínseco del signo anterior es uno de los factores a tener en consideración en la apreciación global (sentencia de 11/11/1997, C-251/95, «SABEL», apartado 23). Se trata de una cuestión de derecho que la Oficina debe examinar aun cuando las partes no hagan ningún comentario al respecto. Por el contrario, el carácter superior adquirido por el uso del signo anterior es una cuestión de *derecho* y de hecho que la Oficina no puede examinar, salvo que el oponente lo alegue y fundamente.

El carácter distintivo intrínseco de la marca *impugnada en su conjunto* no se examina en el marco del procedimiento de oposición, puesto que lo que es relevante a los efectos del riesgo de confusión es el ámbito de protección de la marca anterior. Análogamente, también el carácter distintivo superior del signo impugnado carece de relevancia, porque el riesgo de confusión exige una consideración del ámbito de protección de la marca anterior y no de la marca que se solicita. Si se reconoce que una marca anterior tiene un ámbito más amplio de protección por su carácter distintivo superior, el renombre adquirido por la *marca solicitada* carece de relevancia, por principio, a los efectos de apreciar el riesgo de confusión (sentencia de 03/09/2009, C-498/07P, «La Española», apartado 84).

2.1.4 Fecha relevante

Se debe analizar el carácter distintivo intrínseco de los signos (o de sus elementos) en la fecha de adopción de la resolución. El carácter distintivo superior de la/s marca/s anterior/es (si reivindicado) debe existir (i) en el momento de presentación de la solicitud de la marca comunitaria impugnada (o en cualquier fecha de prioridad) y (ii) en la fecha de adopción de la resolución.

Es importante establecer el momento preciso en el tiempo para apreciar el carácter distintivo, porque el carácter distintivo de la marca anterior no es constante sino variable, en función de la percepción que el público tenga de la misma. La percepción del público puede cambiar no solo a causa del elevado o escaso renombre de que goce la marca concreta, sino también a causa de otros factores (estos elementos solo pueden analizarse a partir de las pruebas presentadas por las partes). Este puede ser el caso, en particular, cuando la marca o alguno de sus elementos haya sido utilizada entretanto de un modo similar por diversas marcas en el sector del mercado de que se trate. Dicho uso común de un signo puede erosionar la singularidad de un signo y, por consiguiente, su facultad para indicar la procedencia de los productos y servicios. En este contexto, importa también analizar detenidamente si las situaciones mencionadas se dan en todas las zonas geográficas pertinentes y en relación con todos los productos y servicios pertinentes.

Por ejemplo, debido a los cambios tecnológicos en el campo de la informática, se ha producido un aumento de solicitudes en las que elementos tales como «I» (Internet), «E» (electrónico) y «M» (móvil) se utilizan junto a una palabra dotada de significado. En el contexto de las comunicaciones electrónicas, actualmente se consideran descriptivos (resolución de 19/04/2004, R 0758/2002-2, «ITUNES», apartado 11), aunque antes se consideraban distintivos.

2.1.5 Productos y servicios pertinentes

Únicamente se lleva a cabo la apreciación del *carácter distintivo intrínseco* de los signos (o sus elementos) con respecto a los productos o servicios que se han considerado idénticos o similares, esto es:

- Se evalúa la marca anterior en relación con los productos o servicios registrados que se han considerado idénticos o similares a los productos y servicios impugnados.
- Se evalúa la marca impugnada en relación con los productos o servicios registrados que se han considerado idénticos o similares a los de la marca anterior.

Al determinar el alcance de la comparación de los productos y servicios de los signos en conflicto, ha de tenerse en consideración en qué grado difiere el carácter distintivo del signo (o elemento) anterior en función de los productos o servicios de que se trate. Por ejemplo, aun cuando exista identidad entre los productos o servicios controvertidos y algunos de los productos o servicios de la marca anterior para los que el grado de carácter distintivo de ésta (o un elemento común a ambos signos en conflicto) se considere inferior al normal, la Oficina debe tener en consideración otros productos o servicios de la marca anterior que sean similares (no idénticos) a los de la marca impugnada, excepto aquellos cuyo carácter distintivo (o elemento considerado) sea normal (o mayor).

A modo de ejemplo, una marca anterior incluye el elemento «\$tiletos» para designar *calzado para señora* y *artículos de sombrerería*, siendo los productos impugnados *calzado*. El elemento «\$tiletos» tiene un carácter distintivo débil para designar el *calzado para señora*, que es idéntico a los productos impugnados. En cambio, el elemento «\$tiletos» tiene un carácter distintivo normal para designar *artículos de sombrerería* de la marca anterior, que son similares a los productos impugnados. La Oficina deberá sopesar estos factores interrelacionados en la apreciación global.

Únicamente se lleva a cabo la apreciación del *carácter distintivo superior* de la marca anterior respecto a los productos o servicios protegidos por el signo para el que se reivindica un carácter distintivo superior.

Asimismo, lo relevante es la percepción del público destinatario para estos productos y servicios (p. ej., si un público especializado está implicado o no).

2.2 Examen del carácter distintivo intrínseco

2.2.1 Principios generales

El primer paso al examinar el carácter distintivo de la marca anterior en su conjunto y de un elemento de los signos a comparar es examinar su carácter distintivo intrínseco.

El examen del carácter distintivo intrínseco se lleva a cabo, a su vez, en dos fases: en primer lugar, se debe determinar si el público destinatario reconoce el contenido semántico de la marca en cuestión y, en segundo lugar, si el contenido semántico percibido está o no relacionado con y/o se utiliza comúnmente en el comercio respecto a los productos y servicios idénticos o similares.

Respecto a la **primera fase**, esto es, si el público destinatario reconoce un contenido semántico, se evalúa en la comparación conceptual de los signos, que se describe en detalle en otro capítulo de estas Directrices⁶.

El carácter distintivo de las marcas o sus elementos se debe evaluar teniendo en consideración (cada una) de las zonas geográficas pertinentes y sus distintos contextos lingüísticos y culturales. Como tal, el público en algunas partes del territorio pertinente podrá no entender el contenido descriptivo que una marca puede tener en otras partes. En tales casos, el carácter distintivo de la marca en una zona no queda afectado por el hecho de que pueda ser percibida de forma diferente en otras zonas.

A continuación ofrecemos un ejemplo de un caso en el que las consideraciones lingüísticas eran esenciales con respecto al carácter distintivo.

Marca anterior	Marca impugnada	Asunto
FRUTISOL	Solfrutta	T-331/08
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 29, 30 y 32 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación de los elementos «frut» y «sol»:</i> «es preciso distinguir entre la percepción del público en aquellos Estados miembros, tales como Italia y España, en los que los elementos «sol» y «frut» se reconocen con carácter general y se puede entender que aluden a «sol» y a «fruta», respectivamente, y la percepción del público en aquellos Estados miembros, tales como Hungría, Finlandia y Lituania, en los que dichos elementos no tienen un equivalente tan próximo en sus lenguas nacionales.» En la primera categoría de Estados Miembros, los consumidores son capaces de asociar ambas marcas con las nociones de 'fruta' y 'sol'. Habrá, consecuentemente, un cierto grado de similitud conceptual entre ellas... En los Estados Miembros de la segunda categoría, los consumidores no percibirán similitud conceptual alguna entre los signos, puesto que las partes constitutivas de cada uno de los signos no se asociarán a ningún significado. (apartados 21 al 24).</p>		

La segunda fase consiste en correlacionar cualquier significado que el público perciba en las marcas con los productos o servicios idénticos o similares en conflicto. Si el público destinatario percibe tal significado como descriptivo, laudatorio o evocador (de una manera que afecte sustancialmente al carácter distintivo), etc., para dichos productos y servicios, se reducirá su carácter distintivo en consecuencia. Puede ser necesario distinguir entre los distintos productos y servicios en cuestión, porque la conclusión de que carezcan o cuenten con un carácter distintivo limitado podría afectar únicamente a parte de esos productos o servicios.

Los criterios aplicados al examen del carácter distintivo intrínseco de un signo o elemento de un signo son los mismos que los principios pertinentes aplicados al examinar marcas en atención a la existencia de motivos absolutos⁷. No obstante, en litigios en atención a la existencia de motivos relativos, lo que se cuestiona no es meramente si un signo o elemento tiene carácter distintivo o no (esto es, si alcanza el umbral mínimo de carácter distintivo para registrarlo), sino también en qué grado de carácter distintivo se encuentra dentro de la escala móvil antes mencionada. Por tanto, como ejemplo, un término que no sea descriptivo sino meramente evocador para los productos o servicios considerados podría ser lo suficientemente distintivo para superar la prueba de los motivos absolutos, pero seguiría teniendo un carácter distintivo inferior al normal a los efectos de los motivos relativos.

⁶ Véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 3, Comparación de los signos: Comparación conceptual.

⁷ Estos se describen en las Directrices, Parte B, Examen. Véase asimismo el Objetivo 2 de la Práctica común sobre el impacto de los componentes carencos de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil en el riesgo de confusión, acordada en el marco de la Red Europea de Marcas, Dibujos y Modelos.

Se supone que las marcas registradas anteriores tienen al menos un grado mínimo de carácter distintivo intrínseco⁸. Cuando se presentan pruebas para rebatir esta suposición y la prueba resulta suficiente, únicamente se conferirá a la marca anterior un ámbito de protección muy restringido, pero no se denegará la protección completamente. Si el solicitante de marca comunitaria demuestra que ha iniciado una acción de anulación contra la marca registrada anterior, podrá ser necesario suspender el procedimiento de oposición en espera del resultado de dicha acción.

El resultado del examen del carácter distintivo intrínseco puede ser uno de los siguientes:

Elementos

- El elemento tiene **un carácter distintivo inferior al normal o carece de él** porque es descriptivo, evocador o laudatorio de las características de los productos o servicios idénticos o similares (o porque es débil de otro modo). A continuación se muestran algunos ejemplos. Véase el cuadro que figura más abajo:
- El elemento tiene **un carácter distintivo normal** porque no es descriptivo, evocador o laudatorio (o porque no es débil de otro modo) respecto a los productos o servicios idénticos o similares.

La marca anterior en su conjunto





- El elemento tiene **un carácter distintivo inferior al normal o carece de él** porque es evocador (de una manera que afecta sustancialmente al carácter distintivo) o laudatorio de las características de los productos o servicios idénticos o similares (o porque es débil de otro modo). Como se indica anteriormente, la Oficina no concluirá que una marca anterior en su conjunto es descriptiva y/o no distintiva)
- La marca anterior tiene **un carácter distintivo normal** porque, en su conjunto, no es descriptivo, evocador (de una manera que afecte sustancialmente al carácter distintivo) o laudatorio (o porque no es débil a otro respecto) respecto a los productos o servicios idénticos o similares.

Cabe señalar que la práctica de la Oficina es considerar que, cuando la marca anterior (o el elemento) no es descriptiva (o no es distintiva de otro modo), se entiende que tiene un grado normal de carácter distintivo intrínseco. Como se indicó anteriormente, este grado de carácter distintivo puede ser mayor si se presentan las pruebas adecuadas que demuestren que la marca anterior ha adquirido un mayor grado de carácter distintivo por el uso o porque es muy original, inusual o única.

Como se indicaba en el punto 2.1, las marcas denominativas que consisten en un único vocablo pueden contener varios elementos, algunos de los cuales pueden ser más distintivos que otros (véase el asunto T-331/08, «Solfrutta», antes mencionado).

⁸ Véase la sentencia en el asunto C-196/11, «F1-LIVE», citada en el punto 2.1.2.

2.2.1.1 Ejemplos de elementos descriptivos



Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
BYLY		T-514/08
<p><i>Productos y servicios</i> : clase 3 <i>Territorio</i>: UE <i>Apreciación del elemento «productos»</i>: «el término “products”, no tiene carácter distintivo suficiente para que el consumidor lo tenga en cuenta» (apartado 39).</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		T-490/08
<p><i>Productos y servicios</i>: clase 36 <i>Territorio</i>: UE <i>Apreciación de «CAPITAL MARKETS»</i>: «el público relevante, compuesto por consumidores muy atentos, bien informados y familiarizados con la terminología financiera inglesa básica, concederá muy poca importancia al significado de los términos «capital» y «markets», que son descriptivos de los referidos servicios y no le permiten identificar la procedencia empresarial de las marcas en litigio» (apartado 59).</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		R 0834/2009-1
<p><i>Productos y servicios</i>: clases 3 y 5 <i>Territorio</i>: UE <i>Apreciación de la marca anterior</i>: Aun cuando los signos tienen algunas similitudes, la expresión «NATURAL BRONZE» es descriptiva respecto a los productos (bronceador) en relación con los productos de la clase 3 (apartado 31).</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	CINETAIN	R 1306/2009-4
<p><i>Productos y servicios</i>: clases 38 y 41 <i>Territorio</i>: España <i>Apreciación del elemento «CINE»</i>: La palabra «cine» tiene un significado descriptivo en el sentido de «cine (película)». Por tanto, este elemento solo tiene una relevancia limitada en la percepción de los signos (apartado 36).</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	NATURAL BEAUTY FROM WITHIN	R 0991/2010-2
<p><i>Productos y servicios</i>: clases 3 y 5 <i>Territorio</i>: Alemania <i>Apreciación del elemento «NATURAL BEAUTY»</i>: El elemento «NATURAL BEAUTY» es una indicación clara y esencial del tipo y calidad de los productos. El público alemán entiende el significado de estas dos palabras básicas así como la combinación de las mismas (apartados 31</p>		

a 35).




2.2.1.2 Ejemplos de elementos laudatorios

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	MAGIC SEAT	T-363/06
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 12 <i>Territorio:</i> España <i>Apreciación del elemento «MAGIC»:</i> El público destinatario percibirá el término «magic» como mero calificativo de la palabra «seat» debido a su parecido con el término español «mágico», que es meramente laudatorio (apartado 39).</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
STAR SNACKS		T-492/08
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 29, 30 y 32 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación del elemento «STAR»:</i> El elemento denominativo «STAR» es laudatorio, porque constituye únicamente (junto con el resto de elementos de los signos) una referencia a productos alimentarios de gran calidad (apartado 52)</p>		

2.2.1.3 Ejemplos de elementos evocadores

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
EL COTO		T-332/04
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 33, 35, 39 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación del carácter distintivo de la imagen en la solicitud de marca comunitaria impugnada:</i> En la medida en que el componente figurativo de la marca solicitada evoca un viñedo, este componente tiene un escaso valor distintivo para los vinos (apartado 38).</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	WORLDBLINK	T-325/04
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 36 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación del elemento «LINK»:</i> el elemento «LINK» no es inmediatamente descriptivo de, entre otros, los «servicios bancarios de entrega de cantidades en metálico, transferencias y servicios de pago, servicios de información financiera» (clase 36) designados por la marca anterior, sino que es meramente evocador respecto a ellos.</p>		

2.2.1.4 Ejemplos de marcas anteriores intrínsecamente débiles (en conjunto)

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		R 522/2010-1 (confirmado T-60/11))
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 30, 31 y 42 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación del carácter distintivo del signo anterior:</i> «la Sala considera que el signo anterior es una marca con un carácter distintivo muy débil. Como se ha descrito anteriormente, la impresión general de este signo no equivale a nada más que al dibujo simplificado de una etiqueta en la que la palabra «PREMIUM» es llamativa visualmente. Esta palabra es una referencia elogiosa a algo excelente (por ejemplo, la calidad de un producto) y debido a su carácter generalizado y al uso común de la misma en la comercialización de los distintos productos y servicios, la mayoría del público europeo la entenderá» (apartado 38).</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
KID		R 0249/2002-3
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 28 <i>Territorio:</i> España <i>Apreciación del carácter distintivo del signo anterior:</i> <i>Apreciación del carácter distintivo del signo KID.</i> Esa palabra significa persona joven, niño. Aplicada a los juegos y juguetes de la clase 28, el término es claramente descriptivo. Indica, de manera directa e inmediata, el destino de los productos designados por el registro anterior. Por ello, la marca del oponente tiene un carácter distintivo muy débil (apartado 16).</p>		

2.2.2 Temas específicos

2.2.2.1 Signos compuestos por una sola letra, signos numéricos y signos cortos

El Tribunal, en su resolución de 9 de septiembre de 2010, C-265/09P, «**α**», sostuvo que el carácter distintivo de las marcas de una sola letra ha de valorarse realizando un examen basado en los hechos, referido a los productos y servicios de que se trate y siguiendo los **mismos criterios que se aplican a otras marcas** denominativas (apartados 33-39). Aunque esta sentencia se ocupa de los motivos absolutos, la Oficina considera que el principio establecido por el Tribunal (es decir, que la aplicación del criterio del carácter distintivo debe ser igual para todas las marcas) se aplica también en *casos inter partes*, cuando se trata de determinar el carácter distintivo de las marcas formadas por una sola letra.

El Tribunal, si bien reconoció que puede resultar más difícil establecer el carácter distintivo de las marcas formadas por una sola letra que el de otras marcas denominativas, sostuvo que estas circunstancias no justifican que se fijen criterios específicos que sustituyan o establezcan excepciones al criterio del carácter distintivo tal y como ha sido interpretado en la jurisprudencia.

La Oficina considera que esta sentencia significa que, al establecer el carácter distintivo de una marca anterior, no es correcto apoyarse en presunciones, como la afirmación a priori de que los consumidores no tienen el hábito de percibir letras aisladas como marcas comerciales, o sobre argumentos genéricos, como el relativo a la disponibilidad de los signos, dado el número limitado de letras existente.

El Tribunal General ha declarado desde entonces en varios asuntos que una marca constituida por una **sola letra o número** puede tener carácter distintivo intrínseco (véase la sentencia de 08/05/2012, T-101/11, «G», apartado 50, la sentencia de 06/06/2011, T-176/10, «Seven for all Mankind», apartado 36, y la sentencia de 05/11/2013, T-378/12, «X», apartados 37-51).

En su sentencia de 10/05/2011, T-187/10, «G Line», el Tribunal General no aceptó el argumento del solicitante en el sentido de que las letras únicas están generalmente desprovistas de carácter distintivo *per se* y que, por consiguiente, solo puede protegerse su representación gráfica (véanse los apartados 38 y 49).

En consecuencia, mientras que las **marcas anteriores registradas consistentes en una sola letra (o número)** representados en **caracteres estándar** disfrutan de una presunción de validez, su grado de carácter distintivo intrínseco habrá de ser valorado con referencia a los productos y/o servicios concernidos.

De presentarse la correspondiente afirmación, deberán tenerse en cuenta las pruebas aportadas por la oponente consistentes en una sola letra de que ha adquirido un mayor carácter distintivo. Esta circunstancia podría dotar a la marca anterior de un mayor ámbito de protección.

Las anteriores consideraciones se aplican tanto a las letras/marcas numéricas únicas representadas en caracteres estándar (por ejemplo, marcas denominativas) como a las letras/marcas numéricas únicas representadas en caracteres estilizados.

Por otra parte, de conformidad con la sentencia «α» relativa a los signos de dos letras, y salvo que la combinación de letras por sí sea intrínsecamente no distintiva para los productos y servicios (por ejemplo, «XL» para los productos de la clase 26), estos signos no son necesariamente distintivos solo en un grado reducido. Las mismas reglas se aplican a los numerales.

2.2.2.2 Elementos cotidianos y triviales

Hay casos en los que los signos están formados por uno o varios elementos verbales distintivos y uno o varios elementos figurativos que el público destinatario percibe como cotidianos o triviales. Dichos elementos figurativos suelen consistir en una forma geométrica simple (p. ej., marcos, etiquetas) o colores normalmente utilizados en el sector del mercado (p. ej., rojo para los extintores, amarillo, rojo o naranja para el sector postal, en función del Estado miembro de que se trate). Por este motivo, se considera que tales elementos cotidianos y triviales no tienen carácter distintivo.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
ARCO		R 1929/2010-2
<i>Productos y servicios:</i> clase 9 <i>Territorio:</i> UE		

Apreciación de los elementos figurativos: Los elementos verbales de los dos signos coinciden. Aun cuando no es desdeñable en cuanto a su tamaño, los consumidores pueden percibir el elemento figurativo de la marca comunitaria impugnada como un mero elemento decorativo, en esencia, y no como un elemento indicativo de la procedencia empresarial de los productos (apartado 43).

2.2.2.3 Renuncias a reivindicar derechos exclusivos

A tenor del artículo 37, del RMC, la Oficina puede imponer una renuncia a reivindicar derechos exclusivos si la marca incluye un elemento carente de carácter distintivo y la inclusión de dicho elemento pudiera plantear dudas con respecto al ámbito de protección. La Oficina también acepta renunciaciones voluntarias a reivindicar derechos exclusivos, y algunos sistemas de marca nacionales prevén, asimismo, renunciaciones a reivindicar derechos exclusivos.

Las renunciaciones a reivindicar derechos exclusivos son vinculantes para la Oficina y su efecto es obligatorio, incluso en el caso de que, como resultado de un análisis independiente, se concluyera que el elemento podría considerarse distintivo.

Por lo tanto, las renunciaciones a reivindicar derechos exclusivos producen los efectos siguientes:

- Si la marca anterior incluye una renuncia a reivindicar derechos exclusivos, debe considerarse que el elemento en cuestión carece de carácter distintivo. Por regla general, no habrá riesgo de confusión con una solicitud de marca comunitaria posterior que coincida solo con el elemento objeto de la renuncia (véase la resolución de 06/10/2008, R 0021/2008-4, «AUTENTICO JABUGO», apartado 17, donde se renuncia a reivindicar derechos exclusivos sobre JABUGO).
- Si la marca figurativa anterior contiene dos palabras y ambas son objeto de renuncia a reivindicar derechos exclusivos sobre las mismas, el ámbito de protección quedará limitado a la forma y la secuencia exactas en las que se combinen las dos palabras.

En lo que respecta a las renunciaciones incluidas en la solicitud de marca comunitaria impugnada, no son vinculantes para el titular de la marca anterior. El solicitante no podrá reducir de forma unilateral el ámbito de protección de la marca anterior (véase la resolución de 11/02/2010, R 0229/2009-2, «DOUGHNUT THEATER», apartado 58 o la resolución de 29/03/2012, R 2499/2010-1, «ACETAT Silicon 101E (fig.)», apartados 18 y 19).

2.2.2.4 Marcas comunitarias colectivas

Cuando la marca en que se basa la oposición es una marca colectiva, su carácter distintivo intrínseco se evaluará de la forma habitual. La marca puede tener un carácter distintivo bajo o muy bajo en lo respecta a la naturaleza o a otras características de los productos en cuestión. El hecho de que la marca sea colectiva no implica que su ámbito de protección sea más amplio (véase la sentencia de 13/06/2012, T-534/10, «HELLIM», apartados 49-52, y sentencia de 05/12/2012, T-143/11, «F.F.R.», apartado 61).


2.3 Examen del carácter distintivo superior

Tras examinar con carácter obligatorio **el carácter distintivo intrínseco** (véase el apartado 2.1.3 anterior), el segundo paso consiste en comprobar, siempre que el oponente haya realizado la correspondiente afirmación⁹ si la marca anterior ha adquirido un carácter distintivo superior en el momento de presentación (o fecha de prioridad) de la solicitud de marca comunitaria como consecuencia del uso que el oponente ha hecho de la misma.

Siempre se ha de tener en consideración el carácter distintivo de la marca anterior al decidir sobre el riesgo de confusión. El riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior (véase la sentencia de 11/11/1997, C-251/95, «SABEL», apartado 24). Por tanto, las marcas que tienen un carácter distintivo elevado, bien intrínseco o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (sentencia de 29/09/1998, C-39/97, «Canon», apartado 18).

En la práctica, esto significa que el hecho de que una marca anterior disfrute de un mayor carácter distintivo o renombre es una razón a favor de determinar el riesgo de confusión.

Un carácter distintivo superior exige el reconocimiento de la marca por parte del público destinatario. Este reconocimiento puede conferir un carácter distintivo superior a marcas con poco o ningún carácter distintivo intrínseco o a aquellas que son intrínsecamente distintivas.

Marca anterior	Signo impugnado	Asunto
CRISTAL		R 0037/2000-2
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 33 <i>Territorio:</i> Francia <i>Apreciación de la marca «CRISTAL»:</i> «En cuanto a la consideración de que “Cristal” es una indicación descriptiva de los productos en cuestión (vinos espumosos con carácter cristalino), la Sala no puede aceptarla. Por otro lado, se trata de una indicación evocativa que sugiere el carácter cristalino de los vinos, pero de ningún modo describe el producto. Asimismo, [la Sala] considera que ha quedado probado el elevado carácter distintivo de la marca CRISTAL en el mercado francés» (apartado 31).</p>		

El Tribunal ha formulado algunas orientaciones en lo concerniente a la apreciación del carácter distintivo adquirido por el uso de la marca anterior, ofreciendo una lista no exhaustiva de factores:

Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de


⁹ Véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales.

esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales.

(Véase la sentencia de 22/06/1999, C-342/97, «Lloyd Schuhfabrik Meyer», apartado 23).

La prueba del carácter distintivo superior adquirido a través del uso debe hacer referencia tanto a (i) la zona geográfica pertinente como a (ii) los productos y servicios pertinentes. El oponente puede reivindicar el carácter distintivo superior de la marca anterior solo respecto a una parte de los productos y servicios registrados. De conformidad con la prueba presentada, la Oficina deberá establecer con precisión para qué productos y servicios se ha adquirido el carácter distintivo.

La naturaleza, factores, prueba¹⁰ y apreciación del carácter distintivo superior son los mismos que para el renombre. No obstante, una declaración de renombre exige que se alcance un determinado umbral, mientras, que como se ha indicado anteriormente, para una declaración de carácter distintivo superior el umbral puede ser inferior. El carácter distintivo superior corresponde a cualquier nivel por encima del carácter distintivo intrínseco.

Marca anterior	Signo impugnado	Asunto
EL COTO	<p>Coto D'Arcis</p> 	T-332/04
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 33, 35 y 39 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación del mayor carácter distintivo de la marca «EL COTO»:</i> «La Sala de Recurso tuvo en cuenta el conocimiento en el mercado de la marca anterior EL COTO e hizo una aplicación correcta de la jurisprudencia [...] al dejar constancia del elevado carácter distintivo de la marca anterior EL COTO debido a su conocimiento en el mercado español, habida cuenta de los siguientes elementos: el certificado expedido por el Secretario General del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada “Rioja”, que certifica que la interviniente comercializa sus vinos, entre otras, bajo las marcas EL COTO y COTO DE IMAZ desde 1977 y que las marcas mencionadas “gozan de una significativa notoriedad” en España; diversas resoluciones de la OEPM en las que se reconoce que la marca EL COTO de la interviniente goza de notoriedad en España; el documento relativo a la evolución de las ventas de la interviniente, que indica que se habían vendido con la marca EL COTO 339.852, 379.847, 435.857 y 464.080 cajas de doce botellas de vino en 1995, 1996, 1997 y 1998, respectivamente» (apartado 50).</p>		

Es importante señalar que el Tribunal sostiene también que la adquisición del carácter distintivo de una marca puede ser asimismo resultado del uso de un fragmento de una marca registrada como parte de ésta (sentencia de 07/07/2005, C-353/03, «Have a break», apartados 30 y 32 y sentencia de 07/07/2006, T-168/04, «Aire Limpio», apartado 74). Basta que, como consecuencia de dicho uso, los sectores interesados perciban efectivamente que el producto o servicio, designado exclusivamente por la marca cuyo registro se solicita, proviene de una empresa determinada.

¹⁰ Para más detalles sobre la prueba exigida y su apreciación, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 5, Artículo 8, apartado 5.

El resultado del examen del carácter distintivo superior puede ser uno de los siguientes:

- Cuando no haya prueba del carácter distintivo superior con respecto a los productos y servicios pertinentes o al territorio, o la prueba sea insuficiente, el nivel de carácter distintivo de la marca anterior será su carácter distintivo intrínseco (inferior al normal o normal).
- Cuando haya prueba del carácter distintivo superior con respecto a todos o algunos de los productos y servicios pertinentes y al territorio y la prueba sea suficiente:
 - si la marca anterior tiene un carácter distintivo inferior al carácter distintivo intrínseco normal, la marca o el elemento podrá haber adquirido un carácter distintivo normal o incluso elevado, en función de la prueba presentada¹¹; o
 - si la marca anterior tiene un carácter distintivo intrínseco normal, podrá haber adquirido un carácter distintivo elevado.

Hay que recordar que, si bien una marca en su conjunto puede haber adquirido mayor carácter distintivo, puede haber elementos descriptivos que tendrán un carácter distintivo inferior al normal o carecer de él. Por ejemplo, el carácter distintivo superior de la marca «Coca Cola» en su conjunto no cambia el hecho de que el elemento «Cola» sigue siendo totalmente descriptivo para determinados productos.

¹¹ Para más detalles sobre la prueba exigida y su apreciación, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 5, artículo 8, apartado 5.

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN
QUE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL
MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y
MODELOS) HABRÁ DE LLEVAR A CABO
SOBRE LAS MARCAS COMUNITARIAS***

PARTE C

OPOSICIÓN

SECCIÓN 2

***DOBLE IDENTIDAD Y
RIESGO DE CONFUSIÓN***

CAPÍTULO 5

CARÁCTER DOMINANTE

Índice

1	Carácter dominante	3
1.1	Observaciones generales	3
1.2	Apreciación del carácter dominante	3

1 Carácter dominante

1.1 Observaciones generales

Existe riesgo de confusión (incluido el riesgo de asociación) cuando el público puede creer que los productos o servicios de que se trate, suponiendo que lleven las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas económicamente vinculadas.

La existencia o no de riesgo de confusión depende de una apreciación global de varios factores interdependientes: (i) la similitud de los productos y servicios, (ii) la similitud de los signos, (iii) los elementos distintivos y dominantes de los signos en conflicto, (iv) el carácter distintivo de la marca anterior y (v) el público destinatario.

El primer paso para apreciar la existencia de riesgo de confusión es analizar estos cinco factores. El segundo paso es determinar su relevancia.

El objeto de este capítulo es explicar cómo apreciar si los signos en conflicto tienen elementos dominantes.

1.2 Apreciación del carácter dominante

La práctica de la Oficina es restringir el concepto de elemento dominante al impacto visual de los elementos del signo, es decir, utilizarlo exclusivamente en el sentido de «**visualmente destacado**».

Para considerar que hay un elemento dominante en un signo, éste ha de tener al menos dos componentes identificables¹. El **primer paso** es, por tanto, identificar los componentes del signo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (el «Tribunal») no ha definido qué debe considerarse como «componente» de los signos, pero ha ofrecido algunas indicaciones. Pueden considerarse como «componentes» las indicaciones visuales, como un guión o el uso de distintos tamaños de fuente, tipos de letra o colores². Lo decisivo no es si un signo puede dividirse visualmente en distintas partes, sino la percepción que de él tiene el público destinatario.

El **segundo paso** es identificar cuál de los componentes del signo es el dominante tal y como establece el Tribunal:

Por lo que respecta a la apreciación del carácter dominante de uno o varios componentes determinados de una marca compuesta, procede tener en cuenta, concretamente, las características intrínsecas de cada uno de estos componentes, comparándolas con las del resto. Por otra parte, y de forma accesoria, puede tenerse en cuenta la posición relativa de los diferentes componentes en la configuración de la marca compuesta.

(Véase la sentencia de 23 de octubre de 2002, T-6/01 «MATRATZEN», apartado 35, confirmada mediante resolución de 28 de abril de 2004, C-3/03 P.)

¹ En este texto se utilizan los términos «elemento» y «componente» indistintamente.

² Véanse algunos ejemplos en las Directrices relativas a la oposición. Sección 2: Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 3, Comparación de los signos.

Aunque, de acuerdo con la jurisprudencia consolidada del Tribunal, para definir el concepto de elemento dominante de un signo pueden tenerse en cuenta aspectos no visuales (como el posible sentido semántico de parte de un signo formado por una única palabra), la práctica de la Oficina es restringir este concepto al impacto visual de los elementos del signo, es decir, utilizarlo exclusivamente en el sentido de «visualmente destacado» y dejar todas las consideraciones restantes para la apreciación global. Por ello, la práctica de la Oficina es que el carácter dominante de un componente de un signo está principalmente determinado por su posición, tamaño y dimensiones y uso de colores, en la medida en que afecten a su impacto visual

El Tribunal ha establecido también que:

el débil carácter distintivo de un elemento de una marca compuesta no implica necesariamente que éste no pueda constituir un elemento dominante en la medida en que, debido en particular a su posición en el signo o a su dimensión, pueda imponerse en la percepción del consumidor y permanecer en la memoria de éste.

(Véase la sentencia de 13 de junio de 2006, T-153/03 «Representación de una piel de vaca en blanco y negro», apartado 32.)

Por tanto, el hecho de que un componente de una marca se considere o no como no distintivo (o tenga un bajo grado de carácter distintivo) no afecta a la apreciación del carácter dominante.

Como regla general, debe considerarse lo siguiente:

- La apreciación del carácter dominante se aplica a los dos signos que se comparan.
- Para considerar que hay un componente dominante, el signo ha de tener al menos dos componentes identificables.
- Las marcas formadas por palabras no tienen elementos dominantes porque, por definición, están escritas con tipos de letra normales. La longitud de las palabras o el número de letras no están ligados al carácter dominante, sino a la apreciación global³.
- Los elementos figurativos pueden ser dominantes en signos que incluyan también palabras.
- El carácter visualmente destacado de un elemento puede apreciarse mediante la comparación visual de los signos; en tal caso, debe ser coherente con la evaluación posterior del carácter dominante.
- Por último, si resulta difícil decidir cuál de los (al menos) dos componentes es dominante, ello puede ser un indicador de la inexistencia de un elemento dominante. La apreciación del carácter dominante implica que un componente es visualmente destacado en comparación con los demás componentes de la marca; si resulta difícil apreciar esto, es porque no hay un elemento dominante.

³ Véanse las Directrices relativas a la oposición, Doble identidad y riesgo de confusión, Sección 8, Evaluación global, Signos cortos.

Ejemplos de asuntos:

Signo	Elemento dominante y justificación	Asunto
	RPT: «el elemento dominante de las marcas anteriores es el acrónimo RPT, en el que predomina la letra “p”». (apartado 33)	T-168/07
	Free: «la palabra “free” domina la impresión visual creada por la marca de la que forma parte, porque es considerablemente mayor que los demás componentes y, además, es mucho más fácil de recordar y pronunciar que el eslogan en cuestión». (apartado 39)	T-365/09
	Xtreme: «En el plano visual, debe llegarse a la conclusión de que el término “XTREME” ocupa una posición central en la marca solicitada. De hecho, el tamaño de la letra es mayor que el de los otros elementos verbales, y la palabra está resaltada con un contorno blanco [...]. Los otros componentes verbales “RIGHT GUARD” y “SPORT” están escritos en letra mucho más pequeña y desplazados a la derecha y hacia el borde del signo». (apartado 55)	T-286/03
	GREEN by missako: «Debe señalarse, en primer lugar, que la representación del sol ocupa un lugar importante en la marca solicitada, pues está situada en el centro y ocupa casi dos terceras partes de la superficie. En segundo lugar, la posición de la palabra “green” es también importante en la marca, pues está representada en letras mayúsculas estilizadas de tamaño grande en negro y ocupa en torno a una tercera parte de la superficie. Como señala la Sala de Recurso en el apartado 28 de la resolución recurrida, estos dos elementos ocupan la mayor parte de la marca solicitada y resaltan, por tanto, en la impresión general de la marca... Por último, con respecto a las palabras “by missako”, la Sala de Recurso consideró acertadamente en el apartado 28 de la resolución recurrida que resultan casi ilegibles debido a su tamaño y que, al estar escritas a mano, resultan difíciles de descifrar. De ello se desprende, en primer lugar, que el carácter dominante de la palabra “green” y de la representación del sol se refuerzan aún más y, en segundo lugar, que el elemento “by missako” es de carácter insignificante». (apartados 37 y 39)	T-162/08
	BÜRGER: «El elemento dominante de la marca solicitada es indudablemente la palabra que aparece en mayúsculas y que destaca entre los demás elementos que forman la etiqueta simplemente por su posición y su gran tamaño de letra». (apartado 38)	T-460/11

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN
QUE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL
MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y
MODELOS) HABRÁ DE LLEVAR A CABO
SOBRE LAS MARCAS COMUNITARIAS***

PARTE C

OPOSICIÓN

SECCIÓN 2

***DOBLE IDENTIDAD Y
RIESGO DE CONFUSIÓN***

CAPÍTULO 6

***PÚBLICO DESTINATARIO Y
GRADO DE ATENCIÓN***

Índice

1	Introducción	3
2	Definición del público destinatario	4
3	Definición del grado de atención	8
3.1	Mayor grado de atención	9
	3.1.1 Compras onerosas.....	10
	3.1.2 Compras potencialmente peligrosas	11
	3.1.3 Fidelidad de marca	11
	3.1.4 Productos farmacéuticos	11
3.2	Menor grado de atención	11

1 Introducción

La existencia de un riesgo de confusión depende de la apreciación global de varios factores independientes, entre los que se incluyen: (i) la similitud de los productos y servicios, (ii) la similitud de los signos, (iii) los elementos distintivos y dominantes de los signos en conflicto, (iv) el carácter distintivo de la marca anterior, y (v) el público destinatario y, concretamente, su grado de atención y sofisticación.

El primer paso es apreciar si existe riesgo de confusión para determinar estos cinco factores. El segundo paso es determinar su relevancia y cómo interaccionan entre sí.

A propósito del público destinatario, el Tribunal de Justicia ha dictaminado que hay riesgo de confusión (que incluye un riesgo de asociación) si existe riesgo de que el público crea que los productos o servicios de que se trate proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (sentencia de 20 de septiembre de 1998, asunto C-39/97, «Canon», apartado 29). El Tribunal ha dictaminado asimismo que la **percepción que el público destinatario tiene de los signos y de los productos o servicios de que se trate** tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión (sentencia de 11 de noviembre de 1997, asunto C-251/95, «Sabèl», apartado 23, y sentencia de 22 de junio de 1999, asunto C-342/97, «Lloyd Schuhfabrik Meyer», apartado 25).

Por tanto, la primera tarea consiste en definir los círculos de consumidores que son relevantes a los efectos del asunto en cuestión. El método de identificación del público destinatario se debate en el apartado 2. Posteriormente, ha de determinarse el grado de atención y sofisticación del público. La repercusión de la atención y la sofisticación del público en la apreciación del riesgo de confusión se debate en el apartado 3.

Además, el público destinatario desempeña un papel importante a la hora de determinar otros factores que son relevantes para la apreciación del riesgo de confusión.

- *Comparación de los productos y servicios*

Los clientes reales y potenciales de los productos y servicios en litigio constituyen uno de los factores que deben tenerse en cuenta en el análisis de la similitud de los productos y servicios. Mientras que una coincidencia de público destinatario no es necesariamente una indicación de similitud de los productos y servicios, unos públicos muy diversos sí constituyen un argumento de peso en contra de dicha similitud ⁽¹⁾.

Ejemplo

Cuero y pieles de animales son materias primas destinadas a la industria para su posterior transformación mientras que los *productos de cuero* finales están destinados al público general. El público destinatario es distinto, lo que es un factor fundamental al determinar que tales productos no son similares. Se aplica el mismo razonamiento a *metales preciosos y joyería*.

⁽¹⁾ Véanse las Directrices relativas a la oposición, Parte 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 2, Comparación de productos y servicios.

- *Comparación de los signos*

La cuestión del público destinatario también desempeña un papel en la comparación de los signos. El mismo término puede tener una pronunciación distinta en función del público destinatario. El público de una parte de la Unión Europea puede entender el significado conceptual del signo, mientras que los consumidores en otras partes pueden no entenderlo ⁽²⁾

Ejemplo

El Tribunal ya ha confirmado que el público general de los países escandinavos, los Países Bajos y Finlandia posee un entendimiento básico del inglés (sentencia de 26 de noviembre de 2008, asunto T-435/07, «New Look», apartado 23).

- *Elementos distintivos de los signos/carácter distintivo de la marca anterior*

El carácter distintivo inherente de un signo o de uno de sus elementos también depende del público destinatario de los productos y servicios. Por ejemplo, en función de los conocimientos, nivel y lengua del público destinatario, un elemento incluido en la marca puede no ser distintivo o tener un carácter distintivo bajo, o puede ser, entre otros, distintivo porque es percibido como un término de fantasía sin significado ⁽³⁾.

Ejemplo

El término francés «Cuisine» no se entenderá como una indicación descriptiva para los productos de las clases 29 y 30 en algunos Estados miembros (resolución de 23 de junio de 2010, R 1201/2009-1, «GREEN CUISINE», apartados 29 a 33).

Ejemplo

Los profesionales del ámbito de las tecnologías de la información y científico están más familiarizados, en general, con el uso de palabras técnicas y básicas en inglés que el público general. En el asunto «Gateway contra ACTIVY Media Gateway», el Tribunal resolvió que la palabra común en lengua inglesa «gateway» evoca directamente, en la mente del público pertinente, el concepto de «puerta de enlace», que se emplea comúnmente en el sector informático (sentencia de 27 de noviembre de 2007, asunto T-434/05, «ACTIVY Media Gateway», apartados 38 y 48, confirmada por el recurso C-57/08P).

2 Definición del público destinatario

De acuerdo con el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC, debe determinarse si existe confusión «por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior».

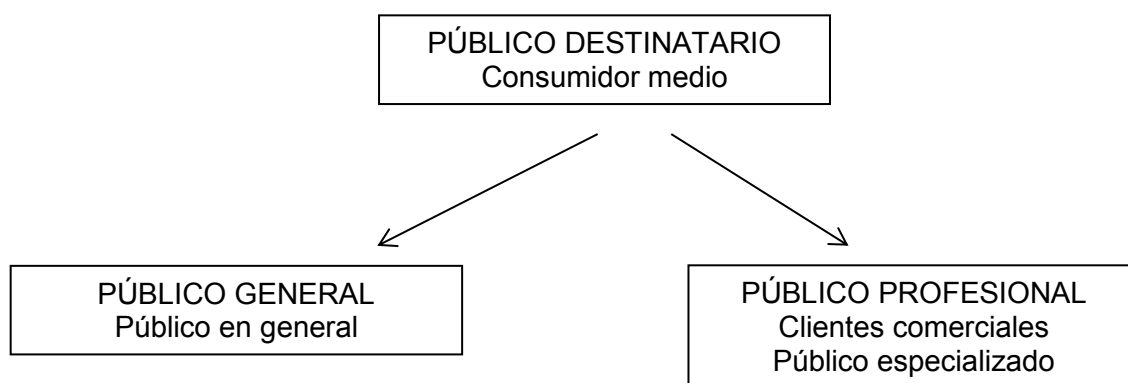
De acuerdo con el Tribunal, este texto pone de manifiesto que la percepción de las marcas por el **consumidor medio** de la categoría de productos o servicios en cuestión desempeña un papel decisivo en la apreciación global del riesgo de confusión

⁽²⁾ Véanse las Directrices relativas a la oposición, Parte 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 3, Comparación de los signos.

⁽³⁾ Véanse las Directrices relativas a la oposición, Parte 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 4, Carácter distintivo.

(sentencia de 11 de noviembre de 1997, asunto C-251/95, «SABEL», apartado 23 y sentencia de 22 de junio de 1999, asunto C-342/97, «Lloyd Schuhfabrik Meyer», apartado 25).

El término «**consumidor medio**» es un concepto jurídico que se emplea en el sentido de «consumidor destinatario» o «**público destinatario**». No debe confundirse con el «público general» o el «público en general», aunque, en ocasiones, los tribunales lo utilicen en dicho sentido. Sin embargo, en el contexto de los motivos de denegación relativos, el término «consumidor medio» no se empleará como sinónimo del «público general», ya que puede referirse tanto a un **público profesional** como al **público general**. Al respecto, en asuntos que atañen al riesgo de confusión, el Tribunal suele distinguir entre *público general* (o *público en general*) y *público profesional o especializado* (o *clientes comerciales*), sobre la base de los productos y servicios de que se trate.



Con el fin de definir adecuadamente el público destinatario en el contexto de los motivos de denegación relativos, han de tenerse en cuenta dos factores:

- **el territorio definido por la marca anterior:** el público destinatario es siempre el del territorio o los territorios en los que se protege(n) el/los derecho(s) anterior(es). Consiguientemente, en el caso de un derecho nacional anterior, el público destinatario en cuestión es el del Estado miembro concreto (o el de los Estados miembros, en el caso de las marcas del Benelux). Para una marca comunitaria anterior, debe tenerse en cuenta el público de toda la Comunidad. En lo que atañe a un registro internacional, se tratará del público de todos los Estados miembros en los que esté protegida la marca.
- **los productos y servicios que se han considerado idénticos o similares:** el riesgo de confusión siempre se evalúa sobre la base de la percepción de los consumidores de los productos y servicios que se hayan considerado idénticos o similares. Dependiendo de los productos o servicios de que se trate, el público destinatario será el público general o un público profesional.

El público destinatario siempre comprende tanto a los consumidores **reales** como a los **potenciales**, es decir, los consumidores que actualmente compran los productos/servicios o que pueden hacerlo en el futuro.

Si una **parte significativa del público destinatario** para los productos o servicios de que se trate puede confundirse en relación con el origen de los productos, esto es suficiente para establecer un riesgo de confusión, sin que sea necesario determinar si

existe riesgo de confusión de *todos* los consumidores reales o potenciales de los productos o servicios pertinentes.

Tal como ha establecido el Tribunal, el público destinatario para evaluar el riesgo de confusión está compuesto por **usuarios que pueden utilizar tanto los productos y servicios designados por la marca anterior como el producto que se reivindica bajo la marca comunitaria cuyo registro se solicita y que se hayan considerado idénticos o similares** (sentencia de 1 de julio de 2008, asunto T-328/05, «QUARTZ», apartado 23, C-416/08 P, recurso desestimado).

Al determinar la parte del público **con respecto a la que se evalúa un riesgo de confusión**, se aplicará lo siguiente:

- Si los productos o servicios de ambas marcas están destinados al público general, el público destinatario con respecto al que se evalúa el riesgo de confusión es el público general.

Ejemplo

En un caso en que la marca anterior y la marca impugnada se referían a prendas de vestir, el Tribunal dictaminó que: «Las prendas de vestir de hombres y mujeres son artículos de consumo corriente y la marca en que se basa la oposición está registrada como marca comunitaria. En consecuencia, el público con respecto al cual debe examinarse el riesgo de confusión está constituido por el público general de la Unión Europea» (sentencia de 6 de octubre de 2004, asuntos T-117/03 a T-119/03 y T-171/03, «New Look», apartado 25).

- Si los productos y servicios de ambas marcas están destinados al mismo público profesional o a un público similar, el riesgo de confusión se evaluará desde la perspectiva de dichos especialistas.

Ejemplo

Los productos de referencia de la marca anterior y de la marca impugnada son materias primas plásticas, productos químicos, resinas y similares, que son productos para uso industrial. Los consumidores a los que se dirigen son, por tanto, ingenieros, químicos, es decir, profesionales altamente cualificados que procesarán dichos productos y que los utilizarán en actividades manufactureras. Se consideró que el público destinatario eran profesionales (resolución de 15 de febrero de 2012, R 2077/2010-1, «PEBAFLEX», apartado 18). Véase asimismo la resolución de 16 de septiembre de 2010, R 1370/2009-1, «CALCIMATT», apartado 20, confirmada por la sentencia T-547/10.

- Si los productos o servicios de ambas marcas están destinados tanto al público general como a los especialistas, el riesgo de confusión se apreciará con arreglo a la percepción de la parte del público que muestra un menor grado de atención, ya que aquel será más propenso a la confusión. Si no es probable que esta parte del público se confunda, será aún más improbable que lo haga la que muestra un mayor grado de atención.

Ejemplo

En un caso en que la marca anterior y la impugnada se referían a productos de las clases 3 y 5 dirigidos tanto al público general como a los profesionales (a saber, médicos, en relación con productos farmacéuticos de la clase 5), el

Tribunal evaluó el riesgo de confusión en relación únicamente con el público general, ya que es el que muestra un menor grado de atención (véase, al respecto, la sentencia de 15 de julio de 2011, asunto T-220/09, «ERGO», apartado 21).

- Si los productos y servicios de la marca anterior están destinados al público general y profesional y los productos y servicios impugnados se destinan exclusivamente a un público profesional (o viceversa), el público destinatario para apreciar el riesgo de confusión será exclusivamente el público profesional.

Ejemplo

Los productos de la marca anterior son *productos para pulir metales*, mientras que los productos de la solicitud son *preparados para la limpieza de desagües* para la industria de transformación de metales. Tal como declaró el TG en la correspondiente sentencia: «aunque los "productos para pulir metales" pueden ser tanto productos de consumo corriente como productos destinados a una clientela profesional o especializada, no hay discusión en cuanto a que los productos contemplados en la solicitud de registro deben considerarse dirigidos únicamente a profesionales de la industria de transformación de metales. De ello se desprende que el único público que puede incurrir en una confusión entre las marcas en conflicto es el constituido por dichos profesionales» (sentencia de 14 de julio de 2005, asunto T-126/03, «ALADIN», apartado 81).

Ejemplo

Las pinturas en general se venden tanto a los pintores profesionales (es decir, para usos profesionales) como al público en general con fines de bricolaje. Por el contrario, *las pinturas destinadas a la industria* no se venden al público general. En consecuencia, cuando las especificaciones de productos y servicios de ambas marcas designan las pinturas y las pinturas destinadas a la industria respectivamente, el público destinatario está constituido exclusivamente por los profesionales, ya que solo ellos pueden entrar en contacto con ambas marcas.

Ejemplo

Los servicios de la marca anterior son *telecomunicaciones*. Los servicios impugnados son *servicios de telecomunicación, en concreto, los servicios de colocación, de facilitación de viviendas a distancia y de interconexión* destinados únicamente a los profesionales. La definición de público destinatario debe ajustarse a una lista más específica, y el riesgo de confusión deberá ser apreciado únicamente por profesionales (sentencia de 24 de mayo de 2011, asunto T-408/09, «ANCOTEL», apartados 38 a 50).

- En el caso de los productos farmacéuticos, se aplica lo siguiente:

El consumidor medio de productos farmacéuticos **sin receta médica** (de venta libre) es el público general, por lo que el riesgo de confusión se apreciará en relación con aquel.

Según la jurisprudencia, el público general no puede dejar de considerarse público destinatario en el caso de productos farmacéuticos **que exigen receta** antes de su venta a los usuarios finales en las farmacias. Así, el público destinatario está constituido tanto por el público general como por los

profesionales de la salud, como médicos o farmacéuticos. Por consiguiente, aunque la elección de estos productos esté influenciada o determinada por los intermediarios, tal riesgo de confusión existe igualmente para el público general, dado que este puede verse ante dichos productos, aunque sea al realizar compras que, para cada uno de los citados productos individualmente considerados, tienen lugar en momentos diferentes (sentencia de 9 de febrero de 2011, asunto T-222/09, «ALPHAREN», apartados 42 a 45 y sentencia de 26 de abril de 2007, asunto C-412/05 P, «TRAVATAN», apartados 56 a 63). En la práctica, esto significa que el riesgo de confusión se evaluará sobre la base de la percepción del público general, que es más propenso a la confusión.

En el caso de los productos farmacéuticos **destinados únicamente a especialistas** para uso profesional (por ejemplo, *soluciones estériles para cirugía oftálmica*), el riesgo de confusión debe evaluarse desde el punto de vista exclusivo de dicho público especializado (véase la sentencia de 26 de abril de 2007, asunto C-412/05 P, «TRAVATAN», apartado 66).

En caso de que los productos farmacéuticos designados en la solicitud de marca comunitaria **sean de libre prescripción** mientras que los productos farmacéuticos amparados por el registro anterior **solo puedan dispensarse con receta, o viceversa**, la Oficina presumirá que el público de referencia está constituido tanto por los profesionales cualificados como por el público general, que carecen de conocimientos médicos o farmacéuticos específicos. El riesgo de confusión se evaluará en relación con el público general, que es más propenso a confusión.

Ejemplo

Sentencia de 23 de septiembre de 2009, en los asuntos acumulados T-493/07, T-26/08 y T-27/08, «FAMOXIN», apartados 50 a 54 (C-461/09 P, recurso desestimado).

En el asunto anterior, los productos amparados por la marca anterior eran preparados farmacéuticos *que contienen digoxina destinados al uso en humanos para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, mientras que los productos impugnados eran preparados farmacéuticos para el tratamiento de desórdenes metabólicos adaptados para una administración exclusiva a través de inyección intravenosa, intramuscular o subcutánea*.

Aunque los productos de la marca anterior y los de la marca impugnada se prescriben y administran bajo la supervisión de profesionales sanitarios, el TG dictaminó que el público destinatario se compone tanto de los profesionales sanitarios como del público general.

3 Definición del grado de atención

El Tribunal indicó que a los efectos de la apreciación global, se supone que el consumidor medio de los productos considerados es un consumidor **normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz** y que el grado de atención del público destinatario puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (Asunto C-342/97, «Lloyd Schuhfabrik Meyer», apartado 26).

El que el grado de atención sea **mayor o menor dependerá, entre otras circunstancias, de la naturaleza de los productos y servicios de que se trate y del conocimiento, la experiencia y la implicación en la compra del público destinatario.**

El hecho de que el público destinatario se componga del *público general* no significa necesariamente que el grado de atención no pueda ser alto (por ejemplo, cuando se adquieren productos potencialmente peligrosos o técnicamente sofisticados). Asimismo, el que los productos de que se trate estén destinados a *especialistas* no significa necesariamente que el grado de atención sea alto. En algunos casos, el público profesional puede poseer un elevado grado de atención al comprar un producto específico. Así sucede cuando se considera que los consumidores profesionales poseen unos conocimientos especiales o una experiencia práctica respecto de los productos y servicios específicos. Sin embargo, las compras realizadas por los consumidores profesionales con frecuencia son más sistemáticas que las compras que realiza el público general. Pero no siempre esto es así. Por ejemplo, si los productos o servicios de que se trate son utilizados a diario por un determinado profesional, el nivel de atención que se presta puede ser medio o incluso bajo (véase, por analogía, la sentencia de 15 de septiembre de 2005, asunto T-320/03, «LIVE RICHLY», apartado 74: «dicho grado de atención puede ser relativamente escaso con respecto a las indicaciones de naturaleza promocional que no son determinantes para un público perspicaz»).

Es importante contar con una definición adecuada del grado de atención del público destinatario, ya que se trata de un factor que puede influir a favor o en contra de la identificación de un riesgo de confusión. Mientras que el público destinatario rara vez tiene ocasión de comparar de manera directa los distintos signos y debe basarse en un *recuerdo imperfecto* de aquellos, un alto grado de atención del público destinatario puede dar lugar a la conclusión de que no confundirá las marcas, pese a la ausencia de una comparación directa entre ellas (véase la sentencia de 22 de marzo de 2011, asunto T-486/07, «CA», apartado 95).

Sin embargo, **un elevado grado de atención no conlleva automáticamente que no se identifique un riesgo de confusión.** Deben tenerse en cuenta todos los demás factores (*principio de interdependencia*)⁴. Por ejemplo, habida cuenta del carácter especializado de los productos y servicios de que se trate y del elevado grado de atención del público destinatario, puede descartarse el riesgo de confusión (sentencia de 26 de junio de 2008, asunto T-79/07, «POLAR», apartados 50 y 51). No obstante, puede existir riesgo de confusión pese al elevado grado de atención. Por ejemplo, en caso de que exista un elevado riesgo de confusión creado por otros factores, como la identidad o la gran similitud general de las marcas y la identidad de los productos, no es posible basarse exclusivamente en la atención del público destinatario para evitar la confusión (sentencia de 21 de noviembre de 2013, asunto T-443/12, «ANCOTEL» (fig.), apartados 53 a 56, resolución de 6 de noviembre de 2010, R 1419/2009-4, «Hasi»).

3.1 Mayor grado de atención

Suele darse un mayor grado de atención en los siguientes tipos de compras: las compras onerosas, las de productos potencialmente peligrosos o técnicamente

⁴ Véanse las Directrices relativas a la oposición, Parte 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 8, Evaluación global.

sofisticados. El consumidor medio suele pedir asistencia o asesoramiento profesional a la hora de elegir o comprar ciertos tipos de productos y servicios (por ejemplo, coches y productos farmacéuticos).

Asimismo, puede existir un mayor grado de atención en las compras en las que la fidelidad a la marca es importante para el consumidor.

3.1.1 Compras onerosas

Al comprar productos onerosos, el consumidor normalmente ejercerá un elevado grado de cuidado y solo comprará los productos tras una atenta consideración. Los consumidores no especializados o no profesionales suelen pedir asistencia o asesoramiento profesional a la hora de elegir o comprar ciertos tipos de productos y servicios. La atención puede ser incluso mayor en aquellos casos en los que el producto específico es considerado un reflejo del estatus social de su propietario.

Ejemplos:

- Automóviles: Teniendo en cuenta su precio, los consumidores pueden prestar un mayor grado de atención que para las compras menos onerosas. Cabe esperar que estos consumidores no comprarán un coche, sea nuevo o de segunda mano, de la misma forma en que compraría artículos de uso cotidiano. El consumidor estará informado y tomará en consideración todos los factores relevantes, por ejemplo, el precio, el consumo, los gastos de seguro, las necesidades personales o incluso el prestigio. Véase en este sentido la sentencia del TG de 22 de marzo de 2011, asunto T-486/07, «CA», apartados 27 a 38 y la sentencia del TG de 21 de marzo de 2012, asunto T-63/09, «SWIFT GTi», apartados 39 a 42.
- Diamantes, piedras preciosas y semipreciosas: En su resolución de 9 de diciembre de 2010, R 900/2010-1, «Leo Marco», apartado 22, la Sala resolvió que, normalmente, la selección de dichos productos es objeto de cierta reflexión previa por parte del consumidor. En muchos casos, los productos serán artículos de lujo o se destinarán a regalos. Se puede presumir un grado de atención relativamente elevado por parte del consumidor.
- Servicios financieros: Estos servicios están dirigidos al público general, el cual está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz. Sin embargo, dado que dichos servicios son servicios especializados que pueden tener importantes consecuencias financieras para sus usuarios, el consumidor deberá tener un nivel de atención bastante elevado a la hora de su elección (resolución de 3 de febrero de 2011, R 719/2010-1, «f@ir Credit», apartado 15) (Recurso ante el TG, asunto T-220/11, desestimado. Recurso, C-524/12 P, desestimado).

En la impresión de conjunto producida por dichos signos, las diferencias visuales y conceptuales existentes entre ellos son suficientes para neutralizar su limitada similitud fonética, en particular habida cuenta de que el público relevante es un público muy atento y bien informado (sentencia de 22 de junio de 2010, asunto T-563/08, «CARBON CAPITAL MARKETS», apartados 33 y 61).

- Servicios inmobiliarios: Las compraventas de propiedades son transacciones comerciales que implican tanto un riesgo como la transferencia de grandes sumas de dinero. Por lo cual, se considera que el consumidor pertinente posee

un grado de atención mayor al promedio de los consumidores, ya que las consecuencias de una mala decisión, debido a una falta de atención, podría provocar muchos daños (resolución de 17 de febrero de 2011, R 817/2010-2, «FIRST THE REAL ESTATE», apartado 21).

3.1.2 Compras potencialmente peligrosas

El impacto en la seguridad de los productos cubiertos por una marca (por ejemplo, lumbrera para chimeneas, sierras, acumuladores eléctricos, interruptores eléctricos, relés eléctricos, etc.) puede implicar un aumento del grado de atención del consumidor relevante (véase la sentencia de 22 de marzo de 2011, asunto T-486/07, «CA», apartado 41).

3.1.3 Fidelidad de marca

Además, un mayor grado de atención puede ser consecuencia de la fidelidad de marca.

Ejemplo

Si bien los productos a base de tabaco son productos de consumo masivo relativamente económicos, los fumadores son considerados especialmente cuidadosos y selectivos en lo que se refiere a la marca de cigarrillos que fuman, por lo tanto se presume un mayor grado de fidelidad de marca y de atención cuando se trata de productos relacionados con el tabaco. En consecuencia, en lo tocante a los productos relacionados con el tabaco puede requerirse un grado de similitud más elevado entre los signos para que se produzca un riesgo de confusión. Esto ha sido confirmado por varias resoluciones de las Salas: resolución de 26 de febrero de 2010, R 1562/2008-2, «victory Slims», en la que se estableció que los consumidores de los productos de la clase 34 normalmente ponen mucha atención y son muy fieles a la marca, y la resolución de 25 de abril de 2006, R 61/2005-2, «Granducato».

3.1.4 Productos farmacéuticos

De la jurisprudencia se desprende, por lo que a los preparados farmacéuticos se refiere, el grado de atención del público destinatario es relativamente elevado, independientemente de si se venden con o sin receta (sentencia de 15 de diciembre de 2010, asunto T-331/09, «Tolposan», apartado 26 y sentencia de 15 de marzo de 2012, asunto T-288/08, «ZYDUS», apartado 36 y la citada jurisprudencia).

En concreto, los *profesionales de la medicina* demuestran un elevado grado de atención cuando recetan medicamentos. Con respecto a los *no profesionales*, estos también muestran un mayor grado de atención, independientemente de si el producto farmacéutico se vende con o sin receta, ya que tales productos afectan a su salud.

3.2 Menor grado de atención

Un *menor grado de atención* puede asociarse, en concreto, a una conducta de compra habitual. Las decisiones de compra en este ámbito se relacionan, por ejemplo, con productos de bajo precio adquiridos a diario (véase, por analogía, la sentencia de 15

de junio de 2010, asunto T-547/08, «Coloración naranja de la puntera de un calcetín», apartado 43).

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN
QUE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL
MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y
MODELOS) HABRÁ DE LLEVAR A CABO
SOBRE LAS MARCAS COMUNITARIAS***

PARTE C

OPOSICIÓN

SECCIÓN 2

***DOBLE IDENTIDAD Y
RIESGO DE CONFUSIÓN***

CAPÍTULO 7

OTROS FACTORES

Índice

1	Introducción.....	3
2	Familia / serie de marcas	3
3	Coexistencia de las marcas en conflicto en el mercado del mismo territorio	6
3.1	Coexistencia entre las marcas objeto del procedimiento de oposición.....	6
4	Supuestos de confusión real.....	8
5	Resoluciones anteriores dictadas por autoridades comunitarias o nacionales en litigios entre marcas idénticas (o similares)	9
5.1	Resoluciones anteriores de la Oficina	9
5.2	Resoluciones y sentencias nacionales anteriores	10
6	Alegaciones irrelevantes para determinar el riesgo de confusión	11
6.1	Estrategias de marketing específicas	11
6.2	Renombre de la marca comunitaria solicitada.....	12

1 Introducción

La Oficina examina normalmente los factores más destacados y que suelen ser relevantes en relación con el riesgo de confusión bajo epígrafes distintos¹, antes del apartado que recoge la apreciación global. Estos factores se abordan en los capítulos anteriores de estas Directrices.

Sin embargo, la apreciación global también tiene en cuenta **otros factores, basados en alegaciones y pruebas presentadas por las partes**, que son relevantes para la decisión sobre el riesgo de confusión. El presente capítulo se ocupa de estos argumentos o alegaciones frecuentes de las partes.

2 Familia / serie de marcas

Cuando una oposición a una solicitud de marca comunitaria se basa en varias marcas anteriores y dichas marcas poseen características que permitan considerarlas parte de una misma «serie» o «familia» de marcas, la posibilidad de asociar la marca impugnada con las marcas anteriores que forman parte de la serie puede dar lugar a un riesgo de confusión. Los Tribunales han indicado claramente las dos condiciones acumulativas que deben cumplirse (sentencia de 23/02/2006, T-194/03, «Bainbridge», apartados 123 a 127, confirmada por la sentencia de 13/09/2007, C-234/06 P, «Bainbridge», apartado 63).

- En primer lugar, el titular de una serie de marcas anteriores debe aportar la **prueba de uso** de todas las marcas pertenecientes a la serie o, por lo menos, de varias marcas que puedan constituir una «serie» (es decir, al menos tres).
- En segundo lugar, la marca solicitada **no solo debe ser similar** a las marcas pertenecientes a la serie, sino también poseer características que permitan **asociarla** a ésta. Esta asociación debe inducir al público a creer que la marca impugnada también forma parte de la serie, es decir, que los productos y servicios podrían proceder de las mismas empresas o de empresas relacionadas entre sí. Esto ocurriría, por ejemplo, cuando el elemento común de la serie de marcas anteriores se utiliza en la marca impugnada, bien en una posición diferente de la que aparece habitualmente en las marcas pertenecientes a la serie, bien con un contenido semántico diferente.

El argumento según el cual existe una “familia de marcas” deberá reivindicarse antes de que expire **el plazo fijado para motivar la oposición**. El oponente debe aportar la prueba en el mismo plazo en que ha utilizado las marcas que forman la presunta familia en el mercado, hasta el punto de que el público destinatario se ha familiarizado con esta serie de marcas que designan los productos y servicios de una empresa particular.

Una conclusión positiva según la cual el oponente posee una familia de marcas implica **el uso de al menos tres marcas**, el umbral mínimo para que tal argumento sea tomado debidamente en consideración. La prueba de uso de únicamente dos marcas no puede justificar la existencia de una serie de marcas.

¹ i) Similitud de los productos y servicios, ii) similitud de los signos, iii) elementos distintivos y dominantes de los signos en conflicto, iv) carácter distintivo de la marca anterior, v) público destinatario y grado de atención.

Normalmente, las marcas que constituyen una «familia» y se utilizan en este sentido son todas marcas registradas. No obstante, no debe excluirse que la doctrina relativa a la «familia de marcas» incluya igualmente las **marcas no registradas**.

Si el oponente ha demostrado la existencia de una familia de marcas, no sería correcto comparar la marca solicitada impugnada con cada una de las marcas anteriores que forman la familia, sino que **habría que comparar la marca impugnada con la familia en su conjunto**, a fin de determinar si el signo impugnado presenta las características que pueden provocar en la mente de los consumidores una asociación con la familia de marcas del oponente. De hecho, una comparación individual entre los signos en conflicto podría incluso determinar que los signos no son lo suficientemente similares para dar lugar a un riesgo de confusión, mientras que la asociación del signo impugnado con la familia de marcas anteriores podría ser el factor decisivo que incline la balanza a favor de la existencia de un riesgo de confusión.

Para que el público pueda suponer la existencia de una familia de marcas es necesario que **el denominador común de la solicitud impugnada y la familia de marcas anteriores tenga carácter distintivo**, o bien *per se*, o bien adquirido a través del uso, de modo que permita una asociación directa entre todos estos signos. De forma similar, no cabe suponer la existencia de una familia de marcas cuando los demás componentes de los signos anteriores tengan un mayor impacto sobre la impresión global de tales signos.

Signos anteriores	Signo impugnado	Asunto
Ophtal, Crom-Ophtal, Visc-Ophtal, Pan-Ophtal	ALERGOFTAL	R 0838/2001-1
<p><i>Productos y servicios:</i> Clase 5 <i>Territorio:</i> Alemania <i>Apreciación:</i> La Sala estimó que las diferencias entre los signos excluían la posibilidad de que la marca impugnada se considerara parte de la familia de marcas del oponente (suponiendo que se hubiera determinado su existencia). En particular, la Sala consideró que, mientras la presunta «serie» dependía de la presencia en todos los casos del sufijo «-ophtal» (y no «oftal») precedido de un guión, el signo impugnado no incluía exactamente el mismo sufijo ni reflejaba exactamente los mismos principios de construcción. Cuando se combina «ophtal» con «Pan-», «Crom-» y «Visc-», estos prefijos parcialmente inconexos adquieren un mayor valor distintivo que determina de forma muy significativa la impresión global de cada una de las marcas en su conjunto, y que en cada caso presentan elementos iniciales claramente diferenciados de la primera parte - «Alerg» - de la marca solicitada. Al ver la marca «Alergoftal», el consumidor alemán no pensaría en dividirla en dos elementos, por oposición a cuando se le invita a hacerlo ante marcas formadas por dos elementos separados por un guion (apartados 14 y 18).</p>		
Signos anteriores	Signo impugnado	Asunto
TIM OPHTAL, SIC OPHTAL, LAC OPHTAL, etc.	OFTAL CUSI	T-160/09
<p><i>Productos y servicios:</i> Clase 5 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> El elemento «Ophtal», que indica preparaciones oftalmológicas, es un elemento débil en la familia de marcas. Los elementos TIM, SIC y LAC son los elementos distintivos (apartados 92 y 93).</p>		

La conclusión de que una marca determinada forma parte de una familia de marcas debe basarse en que el **componente común de los signos es idéntico o muy similar**. Los signos objeto de comparación deben tener en común el mismo elemento distintivo y este elemento debe jugar un papel independiente. Las diferencias gráficas de menor importancia en el componente común no pueden excluir la posibilidad de

que exista una serie de marcas, cuando el público pueda interpretar dichas diferencias como una presentación moderna de la misma línea de productos. En cambio, las letras que son diferentes de las del componente común o añadidas a éste no permiten por lo general suponer que existe una familia de marcas.

Normalmente, **el elemento común característico de la familia aparece en el mismo lugar dentro de las marcas**. Por consiguiente, la presencia del mismo elemento (o de uno muy similar) en el mismo lugar en el signo impugnado será un firme indicio de que la marca posterior puede asociarse a la familia de marcas del oponente. Por otra parte, el hecho de que el elemento común aparezca en un lugar distinto en el signo impugnado se opone firmemente a que en la mente de los consumidores se produzca dicha asociación. Por ejemplo, es poco probable que se asocie el signo impugnado ISENBECK con la familia de marcas BECK en la que el elemento BECK se encuentra al principio de los signos que constituyen esta familia.

Signos anteriores	Signo impugnado	Asunto
UNIZINS, UNIFONDS y UNIRAK	UNIWEB	C-317-10 P
<i>Productos y servicios:</i> Clase 36 (servicios financieros) <i>Territorio:</i> Alemania <i>Apreciación:</i> En virtud de esta sentencia, el Tribunal anuló una resolución del TG, dado que no se había evaluado adecuadamente la estructura de las marcas objeto de comparación, ni la influencia de la posición de su elemento común sobre la percepción del público relevante (apdo. 57).		

A continuación se presentan algunos ejemplos en los que las Salas han considerado que se ha demostrado la existencia de una familia de marcas:

Signos anteriores	Signo impugnado	Asunto
UniSECTOR UniSTARTUP UniSTRATEGIE	uni-gateway	R 31/2007-1
<i>Productos y servicios:</i> Clase 36 (servicios financieros) <i>Territorio:</i> Alemania <i>Apreciación:</i> La Sala estimó que el oponente había facilitado pruebas suficientes, al presentar, en particular, referencias procedentes de la prensa especializada correspondiente, como FINANZtest, y al mencionar su considerable cuota de mercado del 17,6 % en los fondos de inversión «Uni» entre las sociedades alemanas gestoras de fondos, para demostrar que utiliza el prefijo «UNI» para varios fondos de inversión bien conocidos. Existe riesgo de confusión desde el punto de vista de la familia de marcas, ya que el sector económico interesado incluiría la marca solicitada en la serie de marcas, pues esta última está diseñada de acuerdo con un principio similar (apartados 43 y 44).		
Signos anteriores	Signo impugnado	Asunto
UNIFIX, BRICOFIX, MULTIFIX, CONSTRUFIX, TRABAFIX, etc.	ZENTRIFIX	R 1514/2007-1
<i>Productos y servicios:</i> Clases 1, 17 y 19 (pegamentos) <i>Territorio:</i> España <i>Apreciación:</i> La Sala consideró que el oponente había demostrado la existencia de una familia de marcas. En primer lugar, la Sala desestimó el hecho de que el elemento común «FIX» fuera no-distintivo, dado que no es una palabra española y que hasta su mismo significado en español «fijar» no evoca espontáneamente en la mente del consumidor medio español un vínculo con el contexto de las colas y adhesivos, ya que verbos como «pegar», «encolar» o «adherir» son los que se utilizan más asiduamente en este contexto. En segundo lugar, el oponente demostró el uso de todas las marcas que constituyen la familia. Una serie de facturas y textos promocionales demuestran debidamente que los productos que llevan estas marcas están a disposición de los consumidores en		

<p>el mercado. Por consiguiente, los consumidores saben que existe una familia de marcas. En tercer lugar, ZENTRIFIX presenta características que replican las de las marcas de la familia. El elemento FIX se encuentra al final; el elemento que lo precede hace alusión a algo que tiene cierta relevancia para los pegamentos; los dos elementos se yuxtaponen sin signos de puntuación, barras o separación física; el tipo de letra utilizado para ambos elementos es el mismo (apartados 43 y 44).</p>		
Signos anteriores	Signo impugnado	Asunto
CITIBANK, CITIGOLD, CITICORP, CITIBOND, CITICARD, CITIEQUITY, etc.	CITIGATE	R 821/2005--1 (confirmado por el TG T-301/09)
<p><i>Productos y servicios:</i> Clases 9, 16 (productos que pueden estar relacionados con las finanzas) <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> La Sala estimó que las pruebas —que consistían en particular en extractos de los sitios web, memorias anuales, anuncios de prensa, etc. del oponente— están llenas de referencias a sus marcas CITICORP, CITIGROUP, CITICARD, CITIGOLD, CITIEQUITY. Las pruebas muestran que CITIBANK tiene el carácter de «marca de la casa» o marca básica, y que los oponentes han desarrollado toda una serie de sub-marcas basadas en el concepto CITI. La marca impugnada CITIGATE es el tipo de marca que los oponentes podrían añadir a su cartera de marcas CITI, en particular si desearan ofrecer un nuevo servicio a los clientes y hacer hincapié en la idea de acceso (apartados 23 y 24).</p>		

3 Coexistencia de las marcas en conflicto en el mercado del mismo territorio

El solicitante de la marca comunitaria puede alegar que las marcas en conflicto coexisten en el territorio correspondiente. Por lo general, la alegación de coexistencia se presenta cuando el solicitante es titular de una marca nacional que corresponde a la marca comunitaria solicitada en el territorio en el que la marca oponente se encuentra protegida. El solicitante también puede alegar la coexistencia con una marca de la que es titular un tercero.

Por consiguiente, cabe distinguir entre dos situaciones distintas, ambas calificadas de «coexistencia» por las partes:

- la coexistencia entre las dos marcas objeto del procedimiento de oposición puede demostrar la inexistencia de un riesgo de confusión en la percepción del público destinatario (véase más abajo);
- cuando los competidores utilizan muchas marcas similares (distintas de las marcas objeto del procedimiento de oposición), la coexistencia puede influir en el ámbito de protección del derecho anterior. Véanse las Directrices relativas a la oposición, Parte 2, Capítulo 4, Carácter distintivo.

3.1 Coexistencia entre las marcas objeto del procedimiento de oposición

En los procedimientos de oposición, el solicitante de la marca comunitaria alega a menudo que las marcas en conflicto coexisten a escala nacional y que el oponente tolera dicha coexistencia. En ocasiones se alega que las partes aceptan la coexistencia en el marco de un acuerdo de coexistencia.

No cabe descartar la posibilidad de que la coexistencia de las dos marcas en un mercado determinado podría contribuir, junto con otros elementos, a disminuir el riesgo de confusión entre esas marcas entre el público interesado (sentencia de 03/09/2009, C-498/07P, «La Española», apartado 82). En algunos casos, la

coexistencia de marcas anteriores en el mercado podría reducir el riesgo de confusión que la Oficina observa entre dos marcas en conflicto (sentencia de 11/05/2005, T-31/03, «Grupo Sada», apartado 86).

Sin embargo, el valor indicativo de la coexistencia debe tratarse con **cautela**. Podrían existir diferentes motivos para que los dos signos coexistan a escala nacional, como por ejemplo una situación de hecho o de derecho diferente en el pasado o acuerdos sobre derechos anteriores entre las partes implicadas.

Por ello, aunque el efecto de la coexistencia para declarar la existencia de riesgo de confusión se acepta en teoría, las condiciones para que esta coexistencia demuestre la inexistencia de un riesgo de confusión resultan muy difíciles de determinar en la práctica y pocas veces se imponen.

Para que el solicitante de la marca comunitaria demuestre que la coexistencia se basaba en la ausencia de riesgo de confusión por parte del público destinatario deben cumplirse determinadas condiciones:

- **Situación similar.** Las marcas anteriores («coexistentes») y las marcas en conflicto son **idénticas** a las marcas objeto del procedimiento de oposición ante la Oficina (sentencia de 11/05/2005, T-31/03, «Grupo Sada», apartado 86; sentencia de 18/09/2012, T-460/11, «Bürger», apartados 60 y 61) y abarcan los mismos productos y servicios que las marcas en conflicto (resolución de 30/03/2010, R 1021/2009-1, «Eclipse», apartado 14).
- La coexistencia se refiere a los **países** que vienen al caso (por ejemplo, la coexistencia en Dinamarca es irrelevante si la oposición se basa en una marca española, sentencia de 13/07/2005, T-40/03, «Julián Murúa Entrena», apartado 85). Si la marca anterior es una marca comunitaria, el solicitante de ésta debe demostrar la coexistencia en toda la UE.
- Únicamente se puede tener en cuenta la coexistencia en el **mercado**. El simple hecho de que ambas marcas existan en el registro nacional (coexistencia formal) no es suficiente. El solicitante de la marca comunitaria tiene que demostrar que las marcas se **utilizaron realmente** (resolución de 13/04/2010, R 1094/2009-2, «Business Royals», apartado 34). La coexistencia debe interpretarse como «uso conjunto» de marcas concurrentes y supuestamente en conflicto (resolución de 08/01/2002, R 0360/2000-4, «No Limits», apartado 13; resolución de 05/09/2002, R 0001/2002-3, «Chee.Tos», apartado 22).
- Debe tenerse en cuenta el **período de coexistencia**: en la sentencia de 01/03/2005, T-185/03, «Enzo Fusco», la presunta coexistencia de tan solo cuatro meses se consideró, obviamente, demasiado corta. Asimismo, la coexistencia de las marcas tiene que hacer referencia a un período próximo a la fecha de depósito de la solicitud de marca comunitaria (resolución de 12/05/2010, R 607/2009-1, «Elsa Zanella», apartado 39).
- La ausencia de riesgo de confusión solo puede inferirse del carácter «**pacífico**» de la coexistencia de las marcas en conflicto en el mercado de que se trate (sentencia de 03/09/2009, C-498/07 P, «La Española», apartado 82; sentencia de 01/12/2005, T-29/04, «Cristal Castellblanch», apartado 74; sentencia de 24/11/2005, T-346/04, «ARTHUR ET FELICIE», apartado 64). Este carácter no existe cuando el conflicto se ha presentado ante los tribunales u órganos

administrativos nacionales (casos de vulneración, oposiciones o solicitudes de declaración de nulidad de una marca).

- Por otra parte, la coexistencia pacífica de las marcas en el mercado nacional de que se trate no impide la existencia de riesgo de confusión si se basa en acuerdos sobre derechos anteriores entre las partes, incluidos los acuerdos para resolver litigios incoados ante tribunales nacionales, ya que estos acuerdos pueden tener razones exclusivamente económicas o estratégicas, incluso si se basan en la evaluación de la situación legal por las partes.

No obstante, pueden presentarse situaciones excepcionales. En su resolución prejudicial de 22/09/2011, C-482/09, «BUD», el Tribunal de Justicia dictaminó que dos marcas idénticas que designan productos idénticos pueden coexistir en el mercado en la medida en que haya existido un largo período de **uso simultáneo y de buena fe** de dichas marcas, y que ese uso no haya tenido efectos negativos en la función esencial de la marca, que consiste en garantizar a los consumidores el origen de los bienes y servicios.

En cuanto a los **acuerdos de coexistencia** entre las partes, la política de la Oficina al examinar el riesgo de confusión es que dichos acuerdos pueden tenerse en cuenta como cualquier otro factor relevante, pero que **no son vinculantes en absoluto para la Oficina**, en particular cuando al aplicar las disposiciones del RMC y la jurisprudencia establecida se llegue a una conclusión que no concuerde con el contenido del acuerdo.

Si un acuerdo es objeto de litigio ante instancias nacionales o de un procedimiento judicial, y la Oficina estima que el resultado podría ser relevante para el caso, puede decidir la suspensión del procedimiento.

Además, por regla general, nada impide que el oponente presente una oposición contra una solicitud de marca comunitaria, independientemente de que se haya opuesto o no anteriormente a otras marcas (nacionales) del solicitante. Este no puede considerarse un «comportamiento contradictorio» e interpretarse en contra del oponente, sobre todo porque en el procedimiento de oposición, a diferencia de los procedimientos de nulidad, no existe la defensa basada en el «consentimiento» (las normas del procedimiento de oposición no recogen un equivalente del artículo 54 del RMC, con arreglo al cual el titular de una marca comunitaria puede invocar en su defensa el hecho de que el solicitante de la declaración de anulación haya consentido el uso de la marca comunitaria durante más de cinco años).

4 Supuestos de confusión real

El riesgo de confusión implica una probabilidad de confusión por parte de los consumidores pertinentes y no requiere una confusión real. Como ha confirmado expresamente el Tribunal: «... no es necesario constatar la existencia de una efectiva confusión, sino que es suficiente que exista riesgo de confusión» (sentencia de 24/11/2005, T-346/04, «Arthur et Felicie», apartado 69).

En la apreciación global del riesgo de confusión deben tenerse en cuenta todos los factores pertinentes. La prueba de confusión real es un factor que puede pesar a favor del riesgo de confusión; sin embargo, su valor indicativo no debe sobrestimarse por las siguientes razones:

- Hay que suponer que en la vida cotidiana real siempre habrá algunas personas que confundan y malinterpreten todo y otras que sean sumamente observadoras y conozcan perfectamente todas las marcas. Por lo tanto, no tiene ningún valor legal señalar la existencia de ambos tipos de persona , ya que conduciría a resultados subjetivos.
- La apreciación es normativa en la medida en que se refiere a la percepción de los consumidores pertinentes. Se supone que el consumidor medio está «normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz», a pesar de que en realidad algunos consumidores son sumamente observadores y están muy bien informados, mientras que otros son descuidados y crédulos (resolución de 10/07/2007, R 0040/2006-4, «SDZ Direct World», apartado 32).

Por ello, los supuestos de confusión real solo pueden influir en la declaración de riesgo de confusión si se demuestra que esos supuestos generalmente van acompañados de la existencia de marcas en conflicto en el mercado en la situación típica del comercio de los productos o servicios de que se trate.

Para ponderar correctamente las pruebas relativas al número de ocasiones en que ha surgido una confusión real, la apreciación debe realizarse teniendo en cuenta el número de oportunidades de confusión. Si las transacciones comerciales son voluminosas, pero los casos de confusión son escasos, estas pruebas tendrán muy poco peso a la hora de apreciar el riesgo de confusión.

La falta de confusión real ya se ha abordado en el contexto de la coexistencia en el apartado 4 anterior.

5 Resoluciones anteriores dictadas por autoridades comunitarias o nacionales en litigios entre marcas idénticas (o similares)

5.1 Resoluciones anteriores de la Oficina

En lo que se refiere a las resoluciones anteriores de la Oficina en conflictos entre marcas idénticas o similares, el Tribunal General dictaminó que:

«... según reiterada jurisprudencia [...] la legalidad de las resoluciones [de la Oficina] se aprecia únicamente a la luz [del RMC] y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de la OAMI. »

(Véase la sentencia de 30/06/2004, T-281/02, «Mehr für Ihr Geld», apartado 35.)

Por consiguiente, **las resoluciones anteriores de la Oficina no son vinculantes** para ésta, ya que cada asunto debe tratarse por separado y teniendo en cuenta sus aspectos particulares.

A pesar de que las resoluciones anteriores de la Oficina no son vinculantes, su razonamiento y resultado deben **tenerse debidamente en cuenta** a la hora de resolver el caso de que se trate. Este aspecto se reitera en la sentencia de 10/03/2011, C-51/10 P, «1000», apartado 73 a 75:

«[La] OAMI está obligada a ejercer sus competencias de conformidad con los principios generales del Derecho de la Unión, como los principios de igualdad de trato y de buena administración.

Habida cuenta de estos dos [...] principios, la OAMI debe, cuando instruye una solicitud de registro de una marca comunitaria, tomar en consideración las resoluciones ya adoptadas en solicitudes similares y preguntarse con especial atención si procede resolver en el mismo sentido [...].

Por consiguiente, los principios de igualdad de trato y buena administración deben ser conciliarse con el respeto de la legalidad.»

En principio, el valor indicativo de las resoluciones anteriores se limitará a los asuntos que presenten un parecido suficiente con el asunto de que se trate. Sin embargo, con arreglo al artículo 76, apartado 1, del RMC, en los procedimientos de oposición, a la hora de examinar el asunto, la Oficina debe limitarse a los hechos, pruebas y alegaciones presentadas por las partes. Por ello, incluso en los asuntos basados en hechos análogos y problemas jurídicos similares, el resultado puede variar debido a las diferencias en las alegaciones y pruebas presentadas por las partes.


5.2 Resoluciones y sentencias nacionales anteriores

Las resoluciones de los tribunales y oficinas nacionales en los asuntos relativos a conflictos entre marcas idénticas o similares a escala nacional **no tienen efectos vinculantes** para la Oficina. Según la jurisprudencia, el régimen de la marca comunitaria es un sistema autónomo que tiene su propio conjunto de objetivos y normas peculiares, y se aplica de forma independiente de cualquier sistema nacional. Por consiguiente, el carácter registrable de un signo como marca comunitaria solo puede apreciarse sobre la base de la normativa pertinente (sentencia de 13/09/2010, T-292/08, «Often», apartado 84; sentencia de 25/10/2006, T-13/05, «Oda», apartado 59).

Por tanto, las resoluciones dictadas en un Estado miembro o en un Estado que no sea miembro de la Unión Europea no son vinculantes para la Oficina (véase la sentencia de 24/03/2010, T-363/08, «Nollie», apartado 52).

No obstante, su razonamiento y resultado deben **tenerse debidamente en cuenta**, en particular cuando la resolución ha sido dictada en el Estado miembro pertinente para el procedimiento. Los tribunales nacionales tienen un amplio conocimiento de las características específicas de su Estado miembro, en particular en lo que se refiere a la realidad del mercado en que se comercializan los productos y servicios, y a la percepción de los signos que tienen los consumidores. En algunos casos, dichos conocimientos pueden ser relevantes para la apreciación de la Oficina.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
MURUA		T-40/03
<i>Productos y servicios: Clase 33</i>		

<p><i>Territorio:</i> España <i>Apreciación:</i> El Tribunal tomó en consideración el razonamiento de una sentencia de los tribunales nacionales en la medida en que explicaba la percepción de los apellidos por parte del público español: por lo que atañe a la cuestión de si en España el público destinatario prestará en general más atención al apellido «Murúa» que al apellido «Entrena» en la marca solicitada, el Tribunal de Primera Instancia considera que la jurisprudencia de dicho país, aunque <u>no sea vinculante</u> para las autoridades comunitarias, puede proporcionar <u>indicaciones útiles</u> (apartado 69).</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	OFTEN	T-292/08
<p><i>Productos y servicios:</i> Clase 14 <i>Territorio:</i> España <i>Apreciación:</i> El Tribunal no consideró relevante para la apreciación del asunto la jurisprudencia española que reconoce en el público español medio un cierto conocimiento del inglés:</p> <p style="padding-left: 40px;">en el presente caso, la demandante no invoca ningún elemento fáctico o jurídico, basado en dicha jurisprudencia nacional, que pueda ser de utilidad para la resolución del litigio. [...] La mera afirmación de que el consumidor español conoce ciertas palabras inglesas, en concreto «master», «easy» y «food», aun suponiendo que se deduzca de la jurisprudencia nacional de que se trata, no permite sacar la misma conclusión en lo que atañe a la palabra «often» (apartado 85).</p>		

Aunque en principio es admisible tener en cuenta las resoluciones de los tribunales y autoridades nacionales, dichas decisiones deben examinarse **minuciosa y diligentemente** (sentencia de 15/07/2011, T-108/08, «Good Life», apartado 23). Por lo general, para interpretar dicha resolución será necesario presentar información suficiente, en particular sobre los hechos en que se basa la resolución. Por ello, su valor indicativo se limitará a los contados casos en que todos los antecedentes de hecho y de derecho del asunto se hayan presentado en el procedimiento de oposición, sean concluyentes e inequívocos, y no los impugnen las partes.

Las guías arriba referidas se aplican sin perjuicio de los efectos de las resoluciones de los tribunales de Marca Comunitaria en materia de demandas reconventionales por revocación, o por declaración de invalidez de Marcas Comunitarias.

6 Alegaciones irrelevantes para determinar el riesgo de confusión

6.1 Estrategias de marketing específicas

El examen del riesgo de confusión que realiza la Oficina es un examen prospectivo. A diferencia de lo que sucede en los casos de vulneración de la marca, en los que los tribunales examinan las circunstancias concretas en las que los hechos y el carácter específico de la marca resultan cruciales, las deliberaciones de la Oficina acerca del riesgo de confusión se realizan de una forma más abstracta.

Por ello, las estrategias de marketing específicas no son relevantes. La Oficina debe tomar como referencia comparativa las circunstancias habituales en que se comercializan los productos incluidos en las marcas, es decir, aquellas circunstancias que resultan usuales para la categoría de productos incluidos en las marcas. Las circunstancias particulares en las que se comercializan los productos incluidos en las marcas no inciden, en principio, en la apreciación del riesgo de confusión porque pueden variar en el tiempo en función de los deseos de los titulares de las marcas

(sentencia de 15/03/2007, C-171/06 P, «Quantum», apartado 59; sentencia de 22/03/2012, C-354/11 P, «G», apartado 73; sentencia de 21/06/2012, T-276/09, «Yakut», apartado 58).

Por ejemplo, el hecho de que una parte ofrezca sus bienes de consumo diario (vinos) a la venta a un precio superior al de sus competidores es un factor de marketing exclusivamente subjetivo que, como tal, resulta irrelevante para determinar el riesgo de confusión (sentencia de 14/11/2007, T-101/06, «Castell del Remei Oda», apartado 52).

6.2 Renombre de la marca comunitaria solicitada

En ocasiones, los solicitantes alegan que no habrá riesgo de confusión con la marca anterior debido a que la marca comunitaria solicitada tiene renombre. Dicha alegación no puede prosperar debido a que el derecho a registrar una marca comunitaria comienza en el momento del depósito de la solicitud de marca y no antes, y es a partir de esa fecha que debe examinarse la marca comunitaria respecto al procedimiento de oposición. Por consiguiente, al examinar si la marca comunitaria cumple o no alguno de los motivos de denegación relativos, los acontecimientos o hechos ocurridos antes de la fecha de depósito de la solicitud son irrelevantes, ya que los derechos del oponente preceden a los del solicitante de la marca comunitaria al ser anteriores a la solicitud.

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN
QUE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL
MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y
MODELOS) HABRÁ DE LLEVAR A CABO
SOBRE LAS MARCAS COMUNITARIAS***

PARTE C

OPOSICIÓN

SECCIÓN 2

***DOBLE IDENTIDAD Y RIESGO DE
CONFUSIÓN***

CAPÍTULO 8

APRECIACIÓN GLOBAL

Índice

1	Introducción	3
1.1	Naturaleza de la apreciación global	3
2	Principio de interdependencia	3
3	Imagen imperfecta	4
4	Impacto del método de adquisición de productos y servicios	4
4.1	Similitud visual	5
4.2	Similitud fonética	7
4.3	Conclusión	9
5	Impacto de la similitud conceptual de los signos en el riesgo de confusión	9
6	Casos particulares	10
6.1	Signos cortos	10
6.1.1	Signos de una letra/un número	11
6.1.2	Signos de dos letras/números	14
6.1.3	Signos de tres letras/números	16
6.2	Nombres y apellidos	17
6.2.1	Nombres	17
6.2.2	Nombres de empresas en combinación con otros elementos	17
6.2.3	Nombres de pila y apellidos	18
6.3	Parte inicial de las marcas	23
6.4	Signos compuestos	25
6.4.1	Signos que contienen elementos figurativos y denominativos	25
6.4.2	Signos denominativos con varias partes	31
6.5	Marcas de color <i>per se</i>	36

1 Introducción

1.1 Naturaleza de la apreciación global

Constituye un riesgo de confusión (incluido un riesgo de asociación) el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios, asumiendo que las marcas consideradas los designan, proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. Basta con que una parte significativa del público destinatario de los productos o servicios controvertidos pudiera confundirse respecto a la procedencia de los mismos. Por lo tanto, no es necesario establecer que todos los consumidores reales o potenciales de los productos o servicios pertinentes puedan confundirse.

El Tribunal ha declarado que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados (véase la sentencia de 11/11/1997, C-251/95, «SABEL», apartado 22).

El Tribunal también sostuvo que por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la **impresión de conjunto** producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (sentencia de 11/11/1997, C-251/95, «SABEL», apartado 23).

La Oficina suele examinar los factores más destacados y habitualmente pertinentes en relación con el riesgo de confusión bajo títulos separados¹ antes de la sección que contiene la apreciación global. No obstante, la apreciación global puede incluir y sopesar muchos otros factores que son pertinentes para decidir sobre el riesgo de confusión.

2 Principio de interdependencia

El Tribunal ha establecido el principio esencial de que el riesgo de confusión implica cierta **interdependencia entre los factores tomados en consideración**, y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (apartado 17). Este principio de interdependencia es esencial para el análisis del riesgo de confusión.

La interdependencia de esos factores se menciona expresamente en el considerando 8 del preámbulo del RMC, conforme al cual procede interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la

¹ (i) Similitud de productos y servicios; (ii) similitud de los signos; (iii) elementos distintivos y dominantes de los signos en conflicto; (iv) el carácter distintivo de la marca anterior; (v) el público destinatario y el nivel de atención.

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 (véase la sentencia de 10/09/2008, T-325/06, «CAPIO», apartado 72 y la jurisprudencia citada).

El requisito de una apreciación global y el principio de interdependencia significan que cuando haya al menos cierta similitud entre los signos y los productos o servicios pertinentes, se realizará una apreciación del riesgo de confusión, que implica un proceso iterativo que sopesa todos los factores pertinentes. Este proceso se lleva a cabo en la sección de apreciación global.

En la práctica esto significa que **la Oficina sopesará**, entre otras cuestiones, la similitud entre los productos y servicios y el nivel de atención que el público destinatario presta a tales productos y servicios, la similitud entre los signos y si la impresión que produce cada uno de estos niveles de comparación (visual, fonético y conceptual) es más importante. La Oficina también considerará si la similitud entre los signos reside en un elemento idéntico o similar y si dicho elemento es dominante y/o distintivo, si existen elementos adicionales dominantes y/o distintivos que puedan contrarrestar las similitudes y si la marca anterior tiene un carácter distintivo muy elevado.

Asimismo, los factores evaluados en la apreciación global **variarán** en función de las circunstancias particulares. Por ejemplo, en algunos casos en los que los productos o servicios y los signos son muy similares o idénticos, la Oficina podrá detectar un riesgo de confusión sin apreciar todos los factores, tales como el mayor carácter distintivo, familia de marcas, etc.

Más importante aún, no es posible establecer de manera abstracta si un factor tiene más peso que otro porque estos factores tendrán distinta importancia relativa en función de las circunstancias. Por ejemplo, la similitud gráfica puede pesar más respecto a productos que se suelen examinar visualmente, mientras que la similitud fonética puede ser más importante en productos que se suelen pedir verbalmente.

3 Imagen imperfecta

Aunque se considere que el consumidor medio de la categoría de productos pertinente está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz, se tiene en cuenta el hecho de que el consumidor medio rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente las marcas y debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios en cuestión (sentencia de 22/05/1999, C-342/97, «Lloyd Schuhfabrik Meyer», apartado 26).

4 Impacto del método de adquisición de productos y servicios

El Tribunal declaró que al evaluar la importancia que debe atribuirse al grado de similitud gráfica, fonética y conceptual entre signos, es conveniente tener en cuenta la

categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan (sentencia de 22/09/1999, C-342/97, «Lloyd Schuhfabrik Meyer», apartado 27).

La categoría de productos y servicios en cuestión puede aumentar la importancia de uno de los distintos aspectos de similitud entre los signos (visual, fonético y conceptual) en función de la forma de solicitar y/o adquirir los productos y servicios. Una similitud fonética o conceptual entre signos puede ser menos importante en el caso de productos y servicios que suelen examinarse visualmente o que se pueden probar antes de adquirirlos. En tales casos, la impresión visual de los signos es más relevante en la apreciación de riesgo de confusión.

No obstante, es importante destacar que, al igual que con todos los factores pertinentes para el riesgo de confusión, los factores están interconectados y es necesario examinar el conjunto de circunstancias caso por caso. Esto significa que no se debería aplicar una regla general a amplias categorías de productos o servicios.

4.1 Similitud visual


Un buen ejemplo en el que la similitud visual puede desempeñar un mayor, aunque no exclusivo, papel en la apreciación global del riesgo de confusión es la ropa. Generalmente, en las tiendas de ropa, los clientes pueden elegir por sí mismos las prendas que desean comprar o por qué vendedores desean ser atendidos. Aunque no se excluye una comunicación oral sobre el producto y sobre la marca, la elección de la prenda de vestir se efectúa, en general, de forma visual. En consecuencia, normalmente la percepción visual de las marcas en conflicto se producirá antes del acto de la compra. En consecuencia, el aspecto visual desempeña un papel más importante en la apreciación global del riesgo de confusión (sentencia de 14/10/2003, T-292/01, «Bass», apartado 55; sentencia de 06/10/2004, asuntos acumulados T-117/03, T-119/03 y T-171/03, «NLSPOORT», apartado 50; sentencia de 18/05/2011, T-502/07, «McKENZIE», apartado 50 y sentencia de 24/01/2012, T-593/10, «B», apartado 47). Estas consideraciones influyeron para concluir que no existía riesgo de confusión entre las marcas siguientes para, *entre otros*, determinados productos de la clase 25:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	McKENZIE	T-502/07
		T-593/10

Las mismas consideraciones resultaron esenciales para concluir la existencia de riesgo de confusión en los asuntos siguientes:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
ICEBERG	ICEBREAKER	T-112/09
		R 1050/2008-4
PETER STORM	PEERSTORM	T-30/09
		T-376/09

No obstante, conceder una consideración preferente a la percepción visual no significa que los elementos denominativos idénticos se pasen por alto debido a la presencia de elementos figurativos especiales, como se puede observar en el siguiente asunto, en el que se apreció la existencia de riesgo de confusión:


Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	FISHBONE	T-415/09 (recurso desestimado C-621/11P)

Del mismo modo, la impresión visual de las marcas que designan a videojuegos se ha considerado también especialmente importante, porque dichos productos suelen adquirirse tras un examen minucioso de sus correspondientes especificaciones y características técnicas, primero sobre la base de la información que aparece en catálogos especializados o en Internet, y posteriormente en el punto de venta. Por estos motivos las diferencias visuales fueron esenciales para concluir que no existía riesgo de confusión en los asuntos siguientes (sentencia de 08/09/2011, T-525/09, «Metronia», apartados 38-47):

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		T-525/09

La similitud visual entre signos también puede adquirir mayor importancia cuando los productos son **productos de consumo normales**, que se suelen comprar en grandes superficies o establecimientos comerciales en los que los productos se exponen en las estanterías y que el consumidor obedece más al impacto visual de la marca que busca. Por consiguiente, para tales productos las diferencias visuales fueron

esenciales a fin de concluir que no existía riesgo de confusión en el Reino Unido entre las marcas siguientes.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	EGLÉFRUIT	T-488/07

Sin embargo, el principio general anterior no significa que para los productos que se suelen comprar visualmente, la impresión fonética se pueda pasar por alto. Se señaló este último aspecto en un asunto relacionado con las marcas siguientes, en el que el Tribunal General, confirmando la conclusión de que existía riesgo de confusión, sostuvo que a pesar de que **los ordenadores y accesorios informáticos** se venden a los consumidores tal y como se ven expuestos en las estanterías de zonas de autoservicio, la identidad fonética de las marcas consideradas era, en este caso, al menos tan importante como su similitud visual, dado que también es probable que se mantenga una conversación oral sobre las características de los productos y sus marcas al comprarlos. Asimismo, tales productos podrían publicitarse oralmente por la radio u otros consumidores:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
CMORE		T-501/08

4.2 Similitud fonética

A diferencia de los asuntos anteriores en los que la similitud visual desempeñaba un papel preponderante, la similitud fonética puede tener mayor peso que la visual cuando los productos controvertidos tradicionalmente se piden verbalmente. Esta consideración entró en juego al concluir que existía riesgo de confusión en el asunto siguiente, que está relacionado con el **alquiler de automóviles y servicios asociados**, que se recomiendan y eligen verbalmente en numerosas ocasiones.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
CICAR	ZIPCAR	T-36/07

Cuando se piden los productos verbalmente, la percepción fonética del signo también puede verse afectada por factores tales como la posible presencia de otros sonidos percibidos por el destinatario del pedido al mismo tiempo. Tales consideraciones son importantes cuando los productos en cuestión se suelen pedir en puntos de venta con

un elevado nivel de ruido, tales como **bares o clubes nocturnos**. En tales casos, atribuir una importancia especial a la similitud fonética entre los signos controvertidos puede resultar conveniente. Estas consideraciones influyeron a la hora de concluir que existía riesgo de confusión entre las marcas siguientes para determinados productos de la clase 33 (sentencia de 15/01/2003, T-99/01, «Mystery», apartado 48).

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
MIXERY		T-99/01

De forma parecida, un modo especial o manera habitual de pedir productos puede atribuir mayor importancia a la similitud fonética entre signos. Por ejemplo, el Tribunal General sostuvo que en el **sector del vino** los consumidores de dichos productos están habituados a designarlos y a reconocerlos en función del elemento denominativo que sirve para identificarlos, especialmente en los bares y restaurantes, en los que se pide el vino verbalmente tras haber visto su nombre en el menú (sentencia de 23/11/2010, T-35/08, «Artesa Napa Valley», apartado 62; sentencia de 13/07/2005, T-40/03, «Julián Murúa Entrena», apartado 56 y sentencia de 12/03/2008, T-332/04, «Coto d’Arcis», apartado 38). Por consiguiente, en tales casos ha de concederse especial importancia a la similitud fonética entre los signos controvertidos. Estas consideraciones se tuvieron en cuenta para concluir que existía riesgo de confusión entre las marcas siguientes a pesar de sus importantes diferencias visuales.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
MURÚA		T-40/03
 ARTESO		T-35/08

Sin embargo, el principio general anterior no significa que se pueda pasar por alto la impresión visual en cuanto a los productos que se suelen comprar verbalmente. De hecho, el Tribunal General sostuvo que aunque en ocasiones se haya atribuido importancia preponderante a la percepción fonética de las marcas relativas a bebidas, las diferencias fonéticas de éstas no merecen una importancia especial cuando las

bebidas concretas son normalmente objeto de distribución generalizada y que de igual modo se venden no solo en establecimientos especializados, donde se pedirían verbalmente, sino también en grandes superficies comerciales, donde se adquirirían visualmente (sentencia de 03/09/2010, T-472/08, «61 A NOSSA ALEGRIA», apartado 106).



4.3 Conclusión

Las circunstancias establecidas anteriormente demuestran que en determinadas situaciones la Oficina otorgaría consideración preferente a la percepción visual o fonética de marcas en función de la manera en que se piden o adquieren los productos y servicios. No obstante, incluso en estas situaciones los elementos visuales o fonéticos idénticos o muy parecidos no se pueden pasar por alto, dado que todos los factores pertinentes están interconectados y son interdependientes, siendo necesario examinar el conjunto de circunstancias caso por caso.

5 Impacto de la similitud conceptual de los signos en el riesgo de confusión


La existencia de una *similitud* conceptual entre signos con contenido semántico *análogo* puede crear un riesgo de confusión si una marca anterior posee un carácter distintivo particular, bien *per se* o bien gracias a la notoriedad de que goza entre el público (véase, sin embargo, la sentencia de 11/11/1997, C-251/95, «SABEL», apartado 24), en la que los signos compartían el concepto general de un «felino saltando», pero no evocaban el mismo animal: un puma en la marca anterior y un guepardo en la impugnada).

Sin embargo, excepcionalmente, en los casos en que los signos comparten el *mismo* concepto distintivo acompañado de similitudes visuales entre ellos, podría existir un riesgo de confusión incluso en ausencia de un carácter especialmente distintivo de la marca anterior (bien *per se* o debido a la notoriedad en el mercado), tal como ilustra el ejemplo siguiente:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		<p>Asuntos acumulados T-81/03, T-82/03 y T-103/03</p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 32, 33 <i>Territorio:</i> España <i>Apreciación:</i> El Tribunal determinó que los signos comparten el mismo concepto y que existe una importante similitud visual entre ellos. A falta de un vínculo semántico claro entre un venado o la cabeza de un venado y una bebida, alcohólica o no, el Tribunal consideró que no puede negarse que el concepto de una cabeza de venado, vista de frente y enmarcada en un círculo, tenga carácter distintivo para designar bebidas (apartado 110). No se consideró el aspecto del carácter distintivo elevado.</p>		

Existencia de riesgo de confusión (para el público español).
--

Una similitud conceptual entre los signos puede no bastar para contrarrestar las diferencias visuales y fonéticas, en caso de que el concepto en común no sea distintivo.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
K2 SPORTS		T-54/12
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 18, 25, 28 <i>Territorio:</i> Alemania y el Reino Unido <i>Apreciación:</i> contrariamente a la resolución de la Sala que afirmó que no existía similitud conceptual, el término «sport», con independencia de su carácter descriptivo, hace referencia al mismo concepto y da lugar a la conclusión de que existe similitud conceptual. El Tribunal concluyó que esta similitud era débil en el contexto de la impresión de conjunto de los signos y, en particular, del carácter muy poco distintivo de este término. No obstante, la débil similitud conceptual no compensó las significativas diferencias gráficas y fonéticas entre los signos (apartado 49). Inexistencia de riesgo de confusión.</p>		

La diferencia conceptual entre los signos puede no bastar para neutralizar las similitudes visuales y fonéticas:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
MUNDICOLOR	MUNDICOR	Asuntos acumulados T-183/02 y T-184/02
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 2 <i>Territorio:</i> España <i>Apreciación:</i> Mientras que «MUNDICOLOR» evoca, hasta cierto punto, ideas como «mundo de color» o «colores del mundo», no cabe considerar que tenga un significado claro y específico. En la marca solicitada, el mismo prefijo se acompaña del sufijo «cor», que no tiene significado en español. Por lo tanto, pese al carácter evocativo del prefijo «mundi» (mundo), el sufijo no evoca concepto alguno para el público español. Ya que ninguno de los signos tiene un significado claro y específico que el público pueda captar de inmediato, cualquier diferencia conceptual entre ellos no basta para contrarrestar sus similitudes visuales y sonoras (apartados 90-99). – Existencia de riesgo de confusión..</p>		

Por tanto, para determinar que existe similitud conceptual se debe llevar a cabo una apreciación minuciosa del carácter distintivo intrínseco y adquirido de la marca anterior.

6 Casos particulares

6.1 Signos cortos

Tal como se ha indicado en otro lado de la presente sección, el Tribunal ha declarado que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto pertinentes, incluido el grado de similitud entre los signos. El Tribunal ha declarado también que la apreciación global de la similitud

gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto debe basarse en la **impresión de conjunto** producida por las marcas.

La longitud de los signos puede influir en la impresión de conjunto y, por tanto, en el efecto que produzcan las diferencias entre los signos. En principio, cuanto más breve sea un signo, más fácil será para el público percibir todos sus componentes individuales. Por el contrario, el público normalmente percibe con menos facilidad las diferencias entre los signos largos. **No obstante, cada caso ha de enjuiciarse de forma separada, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes.**

Los Tribunales no han definido exactamente qué es un signo breve. Sin embargo, la Oficina considera los signos con tres o menos de tres letras/números signos breves. Los siguientes apartados analizan, por tanto, el riesgo de confusión de los signos de uno, dos o tres letras/números.

6.1.1 Signos de una letra/un número

Cabe señalar que el Tribunal General declaró que la apreciación global del riesgo de confusión entre los signos compuestos por una letra aislada (o una combinación de letras no reconocibles como una palabra) **sigue las mismas normas** que los signos denominativos que incluyen una palabra, un nombre o un término de fantasía (véase la sentencia de 06/10/2004, asuntos acumulados T-117/03, T-118/03 T-119/03 y T-171/03, «NL SPORT», «NL JEANS», «NL ACTIVE», «NL COLLECTION», apartados 47 y 48, y sentencia de 10/05/2011, T-187/10, «G», apartado 49).

En la apreciación del riesgo de confusión resulta importante establecer el grado de **carácter distintivo intrínseco** de la marca anterior y, por lo tanto, su ámbito de protección. Véase en este sentido, las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 4, Carácter distintivo y la sección específica sobre los signos breves.







En cuanto a la apreciación global del riesgo de confusión, el Tribunal aclaró que el hecho de que dos marcas compuestas de la misma letra (o de la misma secuencia de letras) se consideren **idénticas desde el punto de vista fonético y conceptual es pertinente** para evaluar la existencia de un riesgo de confusión. Véase la sentencia T-187/10, «G», apartado 60).

Por consiguiente, el riesgo de confusión puede excluirse con total seguridad cuando dos signos en conflicto, aunque contengan o estén compuestos de la misma letra aislada, son lo suficientemente estilizados o contienen un elemento figurativo lo suficientemente distinto, de forma que su distinta representación gráfica global eclipsa el elemento denominativo común.




En caso de que la parte oponente haya demostrado satisfactoriamente que su marca de una letra ha adquirido un carácter distintivo elevado a través de un uso intensivo o de la notoriedad, su repercusión en el resultado final tendrá que evaluarse atentamente. En primer lugar, el carácter distintivo elevado por parte de la marca de una letra anterior no puede justificar la conclusión de la existencia de un riesgo de confusión si la impresión visual general de los signos es tan diversa que las distingue con certeza. En segundo lugar, si se demuestra el uso de una marca de una letra estilizada o acompañada por elementos figurativos adicionales, el beneficio de la

ampliación del ámbito de protección resultante se aplicará a la forma en que se ha estado utilizando, no a la letra como tal o a cualquier variante estilizada de aquélla.

En los siguientes ejemplos, se identificó un **riesgo de confusión** debido a la similitud entre las representaciones gráficas generales de los signos:

Signo anterior	Signo impugnado	Nº de asunto
		T-115/02
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 9, 16, 25, 35, 41 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> Teniendo en cuenta, por una parte, la acusada similitud entre los signos en conflicto y, por otra, la semejanza entre los productos de que se trata, aunque apenas exista cuando se trata del calzado en relación con los vestidos, la Sala de Recurso pudo decidir que existía un riesgo de confusión por parte del público pertinente (apartado 27) – Existencia de riesgo de confusión.</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Nº de asunto
A		R 1508/2010-2
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 9, 18, 24, 25, 28 <i>Territorio:</i> Alemania <i>Apreciación:</i> Debe presumirse que la marca alemana anterior poseía el carácter distintivo necesario de protección como marca. Los signos son similares y los productos idénticos (apartado 18 y ss.)– Existencia de riesgo de confusión.</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Nº de asunto
(i)  (ii) 	 <small>GS Line</small>	T-187/10 (recurso desestimado C-354/11 P)
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 9, 18, 25 <i>Territorio:</i> UE, Italia <i>Apreciación:</i> La impresión de conjunto de los signos en litigio se consideró similar. Teniendo en cuenta la similitud de los signos, el renombre del signo anterior como abreviatura de la marca Gucci, y la identidad de los productos, se consideró que existía riesgo de confusión.</p>		

Por otro lado, en los ejemplos siguientes se consideró que **no existía riesgo de confusión** debido a los distintos estilos o elementos gráficos de los signos compuestos por una letra única:

Signo anterior	Signo impugnado	Nº de asunto
		R 1655/2006-4
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25 <i>Territorio:</i> España <i>Apreciación:</i> Se consideró que los consumidores españoles considerarán la letra «M» como una referencia a la talla de la prenda de vestir. Su carácter distintivo era bajo (apartado 21) – Inexistencia de riesgo de confusión..</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Nº de asunto
A		T-174/10 (recurso desestimado C-611/11 P)
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 18, 25 <i>Territorio:</i> Alemania <i>Apreciación:</i> El Tribunal concluyó que NO EXISTÍA RIESGO DE CONFUSIÓN basándose en el diseño gráfico específico de la marca impugnada y el hecho de que el público no pronunciaría la marca impugnada dado el diseño gráfico específico – Inexistencia de riesgo de confusión.</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Nº de asunto
F		R 1418/2006-2
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> La Sala de Recurso considera que las diferencias visuales entre los signos contrarrestará la naturaleza idéntica de los productos (apartado 26) – Inexistencia de riesgo de confusión.</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Nº de asunto
		R 576/2010-2 (confirmada por T-593/10)
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 25, 41, 43 <i>Territorio:</i> Alemania <i>Apreciación:</i> La Sala de Recurso considera que la impresión de conjunto visual distinta de los signos contrarrestará la naturaleza idéntica de los productos (apartados 19 a 21) – Inexistencia de riesgo de confusión.</p>		

Por último, cabe destacar que la representación verbal de un «signo de una letra/de un dígito» no se considera equivalente al signo (p. ej., «UNO» no es igual a «1» ni «EME» a «M»). Por lo tanto, los argumentos anteriores no son aplicables directamente a estos asuntos².

² Véanse las Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 3, Comparación de los signos.





6.1.2 Signos de dos letras/números

Salvo si la combinación de letras como tal es intrínsecamente débil para los productos y servicios (p. ej., «XL» para los productos de la clase 25), los signos de dos letras/números no tienen necesariamente un escaso carácter distintivo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los consumidores con frecuencia encuentran abreviaturas y combinaciones de letras de todo tipo en la vida cotidiana y empresarial.




Las normas citadas para las marcas de una letra/número se aplican a los signos de dos letras/números: en general, **no se planteará riesgo de confusión** entre los signos de dos letras/números que están estilizados de un modo distinto o que están compuestos por representaciones gráficas diferentes de las mismas letras/números, por lo que producen una **impresión visual lo suficientemente distinta**.

Por consiguiente, el riesgo de confusión puede excluirse con total seguridad cuando dos signos en conflicto, aunque contengan o estén compuestos por la misma combinación de dos letras, estén estilizadas de un modo suficientemente distinto o contengan un elemento figurativo suficientemente distinto, de manera que su representación gráfica global sea distinta y eclipse el elemento denominativo común.



En los siguientes ejemplos, se apreció riesgo de confusión debido a la impresión visual global similar de las combinaciones de las mismas dos letras:

Signo anterior	Signo impugnado	Nº de asunto
(i)  (ii) 		B 61 046
<i>Productos y servicios:</i> clase 36 <i>Territorio:</i> España <i>Apreciación:</i> La impresión de conjunto visual de las marcas en conflicto es que están compuestos por dos letras en un diseño figurativo arbitrario que expresa la misma impresión. Las marcas se consideran similares y los servicios idénticos – Existencia de riesgo de confusión.		
Signo anterior	Signo impugnado	Nº de asunto
GE		T-520/11)
<i>Productos y servicios:</i> clases 6, 7, 9, 11, 17 <i>Territorio:</i> Reino Unido <i>Apreciación:</i> No cabe descartar que parte del público destinatario interprete la marca impugnada como la combinación de letras «GE» (apartados 33-35). Dado que los productos son idénticos y las marcas son idénticas desde el punto de vista fonético y que presentan un grado medio de similitud visual existe riesgo de confusión incluso para un público informado cuyo nivel de atención es mayor (apartado 60) – Existencia de riesgo de confusión.		

En el siguiente ejemplo, **no** se apreció **riesgo de confusión** debido a que las mismas letras tenían una representación gráfica distinta:

Signo anterior	Signo impugnado	Nº de asunto
(i)  (ii) 		R 0082/2011-4
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 33 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> El diseño gráfico en que aparecen las combinaciones de letras tiene una fuerte influencia en la percepción que tiene el consumidor. El carácter distintivo de las marcas en conflicto se basa, en gran medida, en sus elementos gráficos específicos (apartado 16) – Inexistencia de riesgo de confusión.</p>		


Las diferencias de una de las letras normalmente llevarán a la conclusión de determinar que **no existe riesgo de confusión**:

Signo anterior	Signo impugnado	Nº de asunto
(i) CX (ii) 	KX	R 0864/2010-2
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 7 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> En términos de la impresión de conjunto y en aplicación del principio de interdependencia, la Sala de Recurso confirmó que la diferencia en la primera letra es suficiente para excluir el riesgo de confusión en la parte del público afectado, teniendo en cuenta que el público de referencia es especialmente atento (apartado 28) – Inexistencia de riesgo de confusión.</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Nº de asunto
KA		T-486/07
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 9, 11, 12 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> Mientras que el consumidor pertinente rara vez tiene la oportunidad de realizar una comparación directa entre las distintas marcas y debe confiar en la imagen imperfecta que tiene en la mente, como el solicitante ha indicado en este asunto, dadas las importantes diferencias visuales entre las marcas en cuestión, el hecho de que los productos de que se trate por lo general se compren después de ser vistos y el nivel de atención elevado del consumidor pertinente, debe considerarse que dicho consumidor no confundirá las marcas en cuestión a pesar de la falta de comparación directa entre las distintas marcas (apartado 95) – Inexistencia de riesgo de confusión.</p>		





6.1.3 Signos de tres letras/números

Cuando los signos en conflicto son signos de tres letras/números, parece que existe la tendencia de apreciar **riesgo de confusión** cuando la única diferencia está basada en **una letra similar desde el punto de vista fonético** de forma que la impresión de conjunto de los signos todavía es similar.


En los siguientes casos, el resultado fue que existía **riesgo de confusión**:

Signo anterior	Signo impugnado	Nº de asunto
	ELS	T-388/00
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 16, 35, 41 <i>Territorio:</i> Alemania <i>Apreciación:</i> Esta coincidencia total de dos de las tres letras colocadas en la misma disposición hace que la divergencia de una sola letra no constituya una diferencia visual y fonética significativa. Las letras «E» y «I» en alemán se pronuncian de manera similar (apartado 66 a 71) – Existencia de riesgo de confusión.</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Nº de asunto
Ran	R.U.N.	T-490/07
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 35, 38, 42 <i>Territorio:</i> UE, Alemania <i>Apreciación:</i> El Tribunal consideró que los signos en la mente del consumidor pertinente, que tienen un buen dominio de la lengua inglesa, son similares (apartado 55) y que, debido a la similitud entre los signos y entre determinados productos y servicios, existe riesgo de confusión en la mente del público destinatario (apartado 71) – Existencia de riesgo de confusión.</p>		

Por el contrario, en los siguientes casos, el resultado fue que **no existía riesgo de confusión**:

Signo anterior	Signo impugnado	Nº de asunto
(i)  (ii)  (iii) 		R 0393/1999-2
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25 <i>Territorio:</i> Benelux, Alemania, España, Francia, Italia, Portugal, Austria <i>Apreciación:</i> Cuando las marcas están compuestas de sólo tres letras, sin significado, la diferencia de una letra puede resultar suficiente para hacerlos no similares, en especial cuando la primera letra es distinta y las marcas en litigio incluyen elementos figurativos que presentan diferencias visuales. En este</p>		

caso, la pronunciación de las primeras letras de las marcas en litigio, es decir, J y T, es diferente en todas las lenguas pertinentes. Además, los elementos figurativos de las marcas comparadas no se parecen entre sí (apartados 17 y 18) – Inexistencia de riesgo de confusión.

Signo anterior	Signo impugnado	Nº de asunto
	COR	T-342/05
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 3 <i>Territorio:</i> Alemania <i>Apreciación:</i> El TG consideró que los signos sólo tenían una escasa similitud fonética (apartados 47, 50). El público destinatario de Alemania con toda seguridad apreciará las diferencias en el inicio de los signos – Inexistencia de riesgo de confusión.</p>		

6.2 Nombres y apellidos

6.2.1 Nombres


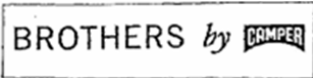
En principio, no existen criterios específicos que se deban tener en consideración para apreciar el riesgo de confusión entre nombres. No obstante, por la propia naturaleza de los nombres y los apellidos, existen determinados aspectos que influyen (como veremos a continuación), tales como si un nombre y/o apellido concreto es común o no en el territorio pertinente, que se deba estudiar cuidadosamente y ponderar.

6.2.2 Nombres de empresas en combinación con otros elementos

Al evaluar el riesgo de confusión respecto a signos compuestos que contengan varios elementos denominativos, uno de los cuales podría ser considerado un nombre de empresa, esto es, haciendo referencia a la sociedad que subyace a la marca, se debe realizar una evaluación global a fin de identificar qué elemento funciona como la marca de los productos y servicios considerados. Entre los factores que se han de tener en cuenta se encuentra el carácter distintivo de cada elemento, así como el tamaño y/o espacio que ocupan en una marca figurativa, los cuales determinan el elemento dominante de los signos controvertidos.

Cuando el nombre de empresa no es elemento dominante, aunque cada uno de los elementos que conforman el signo puedan tener su propio papel distintivo independiente, los consumidores suelen centrarse más en el elemento que se podría considerar que identifica la línea de producto concreta, en lugar de fijarse en el elemento que se percibiría (porque va precedido de «de» u otro término equivalente) como identificador de la sociedad que tiene el control de los productos considerados o el diseñador que creó la línea de productos.

Por lo tanto, siempre que exista un grado suficiente de similitud entre el elemento que podría percibirse como la marca y un signo controvertido, en principio, existirá riesgo de confusión (cuando también se cumplan los demás factores pertinentes).

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		T-43/05
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25 <i>Territorio:</i> Dinamarca, Finlandia, Suecia <i>Apreciación:</i> El elemento «by CAMPER» se percibe como secundario, debido a que el público destinatario lo percibirá como una mera indicación de la empresa que fabrica los productos en cuestión. Por lo tanto, el consumidor de referencia centrará su atención en la palabra «BROTHERS» y puede atribuir una procedencia común a los productos en cuestión (apartados 65 y 86). Existencia de riesgo de confusión.</p>		

6.2.3 Nombres de pila y apellidos

La percepción de los signos formados por nombres de personas puede variar de un país a otro dentro de la Unión Europea. Los apellidos tienen, en principio, un valor intrínseco superior como indicadores de la procedencia de los productos o servicios al de los nombres de pila. Ello se debe a que la experiencia demuestra que los mismos nombres de pila pueden pertenecer a muchas personas que no tienen nada en común, mientras que la presencia del mismo apellido (siempre que no sea común en el territorio pertinente) podría implicar la existencia de algún vínculo entre ellos (identidad de las personas o un vínculo familiar). Para saber si en un país determinado el público destinatario atribuye generalmente más carácter distintivo al apellido que al nombre, la jurisprudencia de ese país, aunque no sea vinculante para los órganos jurisdiccionales comunitarios, puede ofrecer algunas indicaciones útiles (sentencia de 01/03/2005, T-185/03, «Enzo Fusco», apartado 52).

Existen casos en los que los solicitantes alegan, como defensa, su derecho a utilizar su nombre. No obstante, tales alegaciones no son válidas en los procedimientos de oposición, puesto que no influyen en la cuestión de si existe riesgo de confusión en el público. Asimismo, el registro de marcas no impide el uso de nombres de personas como consecuencia de la protección especial que confieren el artículo 12, letra a), del RMC y las leyes nacionales sobre marcas con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva sobre marcas.

- ***Nombre de pila frente al mismo nombre de pila o ligeras variaciones del mismo***

La regla general es que cuando dos signos en conflicto consistan exclusivamente en el mismo nombre de pila, los consumidores pueden percibir los productos o servicios similares o idénticos comercializados bajo esas marcas como provenientes de la misma fuente. Es obvio que a falta de cualquier elemento diferenciador, **la existencia de riesgo de confusión** será la conclusión a la que se llegue.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
GIORDANO	GIORDANO	T-483/08
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 18, 25 <i>Territorio:</i> Portugal <i>Apreciación:</i> Las dos marcas denominativas controvertidas son idénticas, lo que aumenta el riesgo de que los consumidores perciban los productos comercializados bajo tales marcas como provenientes de la misma fuente. Por otro lado, el solicitante no ha demostrado que el nombre de pila italiano</p>		

«Giordano» que conforma ambas marcas sea común en Portugal (apartado 32). Existencia de riesgo de confusión.		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
ELISE		T-130/09
<i>Productos y servicios:</i> clases 9, 42 <i>Territorio:</i> Portugal <i>Apreciación:</i> El Tribunal considera que aun cuando no es seguro que el público pertinente de toda la Unión Europea perciba necesariamente los signos controvertidos como diminutivos concretos del nombre «Elizabeth», el público destinatario sin duda los considerará como nombres femeninos muy similares derivados de la misma raíz. En algunos Estados miembros, en particular, el Reino Unido, Irlanda, Alemania y Austria, sin duda serán percibidos por el público pertinente como diminutivos del nombre completo «Elizabeth», (apartado 36). Existencia de riesgo de confusión.		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
GISELA	GISELE	R 1515/2010-4
<i>Productos y servicios:</i> clase 25 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> Las marcas comparadas son variaciones del nombre de pila femenino «Giselle», de origen alemán y francés antiguo y son, en general, muy similares, por lo que existe un riesgo de confusión (apartados 14, 15 y 20). Existencia de riesgo de confusión.		

- **Nombre de pila frente a nombre de pila idéntico más apellido**

Cuando dos signos comparten el nombre de pila y uno de los dos además contiene un apellido y cuando el **nombre de pila** puede ser percibido como un nombre **común** (por sí solo, muy común) en el territorio pertinente, la regla general es que **no existirá riesgo de confusión**, debido a que los consumidores serán conscientes de que muchas personas tienen ese nombre.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
LAURA	LAURA MERCIER	R 0095/2000-2
<i>Productos y servicios:</i> clase 3 <i>Territorio:</i> España <i>Apreciación:</i> En opinión de la Sala, el consumidor español medio que está familiarizado con la marca «LAURA» para perfumes no se confundirá. Conceptualmente, se considerará que «LAURA» es un nombre de pila común en España. No es probable que el consumidor español medio considere vincular el nombre más específico «LAURA MERCIER» con «LAURA» (apartado 16). Inexistencia de riesgo de confusión.		

Una **excepción** sería aplicable cuando un nombre de pila concreto pueda percibirse como **inusual** en el territorio pertinente. En tales casos, la presencia de este elemento no común puede centrar la atención del consumidor y podría confundirle de manera que atribuyese una procedencia común a los productos o servicios en cuestión.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
AMANDA	AMANDA SMITH	R 1892/2007-2
<i>Productos y servicios:</i> clases 29, 30 <i>Territorio:</i> España <i>Apreciación:</i> El término adicional «SMITH» en la solicitud de marca como un apellido anglosajón común y tendría menos peso que el nombre de pila «AMANDA» (que es menos común en España) (apartado 31). Existencia de riesgo de confusión.		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
ROSALIA	ROSALIA DE CASTRO	T-421/10 (recurso desestimado C-649/11P)
<i>Productos y servicios:</i> clases 32, 33, 35 <i>Territorio:</i> España <i>Apreciación:</i> Los signos son visual y conceptualmente similares y muy similares fonéticamente. Los productos son idénticos. Los servicios son similares. Ni el nombre de pila «ROSALIA» ni el apellido «DE CASTRO» son frecuentes en España. Ninguno de estos elementos tiene un mayor carácter distintivo que el otro (apartados 50 y 51). Existencia de riesgo de confusión.		

Existe otra excepción que se aplica a los casos en los que el público tomaría o usaría el **nombre de pila de una persona famosa** como el nombre completo y en los que los productos o servicios están relacionados con el ámbito de actividad de esa persona, o cuando la marca anterior, que consiste únicamente en un nombre de pila, **ha adquirido un elevado grado de carácter distintivo**.



Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
KENZO	KENZO TAKADA	R 643/2003-1
<i>Productos y servicios:</i> clases 3, 25, 42 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> El consumidor medio, que recordará la palabra «KENZO», que es especialmente distintiva por su reputación, tenderá, al encontrarse con productos o servicios designados por la marca «KENZO TAKADA», a atribuirlos a la misma procedencia comercial que los productos o servicios vendidos bajo la marca «KENZO». Este riesgo es más real dado que es frecuente que en el sector de la moda, los cosméticos y los perfumes, la misma marca se configure de distintos modos en función del tipo de producto que designe (apartado 22). Existencia de riesgo de confusión.		

- **Nombre de pila más apellido frente a nombre de pila idéntico más distinto apellido**

Cuando dos signos controvertidos contienen el mismo nombre de pila, pero van seguidos de apellidos claramente distintos, la regla general es que **no existe riesgo de confusión**. Los consumidores se darán cuenta de que distinguen a productos o servicios de empresas distintas no vinculadas.

Ejemplo inventado: «Michael Schumacher» / «Michael Ballack» (inexistencia de riesgo de confusión).

No obstante, cuando la impresión de conjunto creada por los signos es de clara similitud, esto es, las diferencias entre los signos se pierden en la percepción de conjunto que los signos ofrecen, al aplicar el criterio general, el resultado sería que existe **riesgo de confusión**.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
 (Emidio Tucci fig.)		T-8/03 y asuntos acumulados R 700/2000-4 y R 746/2000-4 Confirmado por asunto C-104/05 P
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 3, 18, 24, 25 <i>Territorio:</i> España <i>Apreciación:</i> Ambas marcas consisten en la combinación de un nombre de pila y un apellido y dan una impresión de conjunto similar. Existencia de riesgo de confusión.</p>		

- **Nombre de pila más apellido frente a nombre de pila distinto más apellido idéntico**

Cuando los signos controvertidos contienen el mismo apellido precedido de distintos nombres de pila, el resultado dependerá en gran medida de la percepción que se tenga del apellido en el territorio pertinente. Cuanto menos frecuente sea el apellido, más probable será que el consumidor centre su atención en él (con independencia de si los nombres de pila son comunes o no).

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
ANTONIO FUSCO	ENZO FUSCO	T-185/03
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 18, 25 <i>Territorio:</i> Italia <i>Apreciación:</i> Como las partes no discutían que el apellido «Fusco» no figurase entre los más corrientes en Italia, el Tribunal consideró que dado que el consumidor italiano suele atribuir mayor carácter distintivo al apellido que al nombre de pila, tendría en consideración (ni inusual, ni común) el apellido «Fusco» en lugar de los nombres de pila (frecuentes) «Antonio» o «Enzo». Por lo tanto, un consumidor que se encuentre ante un producto dotado con la marca solicitada «ENZO FUSCO» podría confundirla con la marca anterior «ANTONIO FUSCO», por lo que existe un riesgo de confusión (apartados 53 y 67). Existencia de riesgo de confusión.</p>		

Por el contrario, cuando dos marcas tienen el mismo apellido y es probable que se perciba como común (por sí solo, muy común) en el territorio pertinente, los consumidores normalmente no se confundirán y no atribuirán una procedencia común a los productos o servicios considerados (sentencia de 01/03/2005, T-169/03, «Sissi Rossi», apartados 82 y 83; sentencia de 24/06/2010, C-51/09 P, «Barbara Becker», apartado 36). Los consumidores están acostumbrados a marcas que contienen apellidos comunes y no creen ciegamente que todos los productos o servicios en cuestión provienen de la misma fuente cada vez que aparece un apellido común en dos signos controvertidos.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
VITTORIO ROSSI	CHRISTIAN ROSSI	R 0547/2010-2
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 18, 25 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> No solo son conscientes los consumidores de la Comunidad del hecho de que hay personas que comparten el mismo apellido sin estar necesariamente relacionadas, sino que también serán capaces de distinguir el apellido italiano «ROSSI» con dos nombres diferentes en el campo de la moda (apartados 33 -35). Inexistencia de riesgo de confusión.</p>		


- **Nombre de pila más apellido frente a nombre de pila distinto más apellido idéntico unidos en una sola palabra**

En los casos en los que uno de los signos controvertidos está formado por un nombre y un apellido y el otro por una única palabra que al menos parte del público destinatario separará en dos elementos por la presencia reconocible de un nombre y un apellido combinado para formar la palabra única en qué consiste ese signo, el resultado será de riesgo de confusión siempre que la impresión de conjunto creada por las marcas sea de similitud.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
PETER STORM	Peerstorm	T-30/09
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> Las dos marcas controvertidas están formadas por un nombre de pila y un apellido. En efecto, en cuanto al elemento «storm» incluido en las dos marcas en conflicto, consta que éste puede constituir un apellido. Los elementos «peer» y «peter» que figuran en la marca solicitada y en la marca anterior, respectivamente, constituyen nombres de pila. Sin embargo, en especial en los países nórdicos y en Alemania, «Peer» es un nombre de pila. El hecho de que la marca solicitada se escriba en una sola palabra no puede desvirtuar la apreciación según la cual las dos marcas controvertidas están formadas por un nombre de pila y un apellido (apartado 66). Existencia de riesgo de confusión.</p>		

- **Apellido frente a nombre de pila más apellido idéntico**

Cuando dos signos contienen el mismo apellido, pero uno de ellos también contiene un nombre de pila, la regla general es que normalmente existirá **riesgo de confusión**. Los consumidores pueden confundirse y atribuir a los productos o servicios considerados una procedencia común. La presencia de un nombre de pila en uno de los signos controvertidos no basta para que los consumidores distingan los signos con seguridad. El apellido por sí solo se percibirá como la versión reducida del nombre completo, identificando de este modo la misma procedencia.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
MURÚA		T-40/03
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 33 <i>Territorio:</i> España <i>Apreciación:</i> Consta que el público español percibirá el elemento denominativo que compone la marca solicitada como un nombre propio (nombre y apellidos) y la marca anterior como un apellido. Es muy probable que el público destinatario únicamente vea en el añadido del nombre «Julián» y del apellido «Entrena» en la marca solicitada una forma de distinguir una gama de vinos procedentes de la empresa titular de la marca anterior o, cuando menos, de una empresa vinculada económicamente a la parte interviniente (apartados 42 y 78). Existencia de riesgo de confusión.</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
BRADLEY	VERA BRADLEY	R 1918/2010-1

Productos y servicios: clase 11

Territorio: UE

Apreciación: El signo para el que la marca comunitaria solicita protección consiste en el término «Vera Bradley», que muy probablemente se considerará el nombre (nombre de pila y apellido) de una persona, ficticio o real. Está formado por el nombre de pila «VERA», que es un nombre común de mujer en muchos países de la UE, tales como la República Checa, Alemania, Irlanda, los Países Bajos, Austria, Eslovenia y el Reino Unido, y el apellido «BRADLEY», que es un apellido inglés. El apellido no es común ni en los países de habla inglesa, ni en ningún otro país de la Unión Europea. Aunque los consumidores pudieran distinguir entre los signos por el elemento «Vera», que no tiene homólogo en la marca anterior, considerarían que se trata de una línea de productos específica o una forma ampliada de la marca. Por consiguiente, los consumidores podrían creer que las marcas pertenecen a la misma empresa o a empresas vinculadas económicamente (apartados 36-37 y 52). Existencia de riesgo de confusión.

6.3 Parte inicial de las marcas

En los signos denominativos, suele ser la primera parte la que capta la atención del consumidor y, por tanto, será recordada con mayor claridad que el resto del signo. Esto significa que la parte inicial de un signo tiene una influencia significativa sobre la impresión general provocada por la marca (sentencia de 15/12/2009, T-412/08, «Trubion», apartado 40; sentencia de 25/03/2009, T-109/07, «Spa Therapy», apartado 30).

Sin embargo, el concepto «parte inicial del signo» es indeterminado, porque no existe una indicación determinada de lo que forma la parte inicial, lo que es la parte final o incluso si existe o no una parte intermedia del signo. De nuevo, esta percepción depende fundamentalmente de las circunstancias del caso (longitud del signo, distribución silábica, uso de fuente, etc.) y no de una regla establecida. Podría incluso ocurrir que se perciba que un signo tiene una parte inicial y una parte final cortas y una parte intermedia o central mucho mayor proporcionalmente. Por consiguiente, en función de las circunstancias, la norma de la relevancia de la parte inicial del signo podría tener menos peso en beneficio de una parte central más significativa.

Como normalmente es la parte inicial de un signo la que atrae la atención del consumidor, cuando los signos únicamente difieran en la parte final, esta diferencia, con frecuencia, no bastará para descartar la similitud. No obstante, no se trata de una norma fija y el resultado depende de las circunstancias del caso. Por otro lado, esta norma únicamente es aplicable cuando el signo contiene un elemento denominativo (que explicaría la lectura de izquierda a derecha) y cuando este elemento denominativo no es muy corto (de otro modo el signo se percibiría inmediatamente en su totalidad). Los signos muy cortos están formados por tres o menos letras o números (véase el punto 6.1 anterior).

En los ejemplos siguientes, se constató **la existencia de riesgo de confusión**:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
ALENTIS	ALENSYS	R 1243/2010-1
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 42 <i>Territorio:</i> España <i>Apreciación:</i> Las marcas son visual y fonéticamente muy similares, en particular, porque coinciden en las primeras cuatro letras «ALEN». Es general la convicción de que las personas prestan más atención a la primera parte de una marca, al menos cuando la perciben visualmente (apartado 33). Existencia de riesgo de confusión.</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
AZURIL	AZULIB	R 1543/2010-1
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 5 <i>Territorio:</i> Grecia <i>Apreciación:</i> Los signos comparten cinco de sus seis letras y las dos primeras sílabas son idénticas. Existe un determinado grado de similitud visual. Los signos son muy similares fonéticamente porque su parte inicial, que suele ser la más importante, es idéntica. Ninguno de los signos tiene un significado en griego. La similitud de los signos, combinada con la identidad o similitud de los «productos farmacéuticos» da lugar a confusión (apartados 35-36). Existencia de riesgo de confusión.</p>		

En los ejemplos siguientes, el resultado fue de **inexistencia de riesgo de confusión**, a pesar de tener partes iniciales idénticas: En algunos de estos casos, las partes iniciales idénticas eran, de hecho, un elemento débil en los signos. En otros, a pesar de tener partes iniciales idénticas, las diferencias conceptuales pesaban más que las similitudes para concluir que no existía riesgo de confusión.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
CALSURA	CALSORIN	R 0484/2010-2
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 5 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> La parte inicial «CALS» (que recuerda a «calcio») no es especialmente distintiva, sino que debe considerarse como un elemento débil de la marca respecto a los productos en cuestión (apartado 24). Inexistencia de riesgo de confusión.</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
NOBLESSE	NOBLISSIMA	R 1257/2010-4
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 30 <i>Territorio:</i> Dinamarca, Finlandia, Suecia <i>Apreciación:</i> Los signos difieren en la quinta letra y en su parte final. Son visualmente similares en un grado medio. A la vista de la longitud de la solicitud de marca comunitaria, los signos difieren en el ritmo y entonación y son, por tanto, escasamente similares desde una perspectiva fonética. Los signos anteriores «NOBLESSE» tienen una clara connotación tanto en Finlandia como en Suecia. En estos territorios la palabra «NOBLISSIMA» carece de significado. Son, por tanto, distintas desde un punto de vista conceptual. Las marcas anteriores son elogiosas por naturaleza y en cierta medida descriptivas de las características de los productos «chocolate», especialmente describiendo su carácter superior. El carácter distintivo es inferior al medio. Teniendo en consideración la escasa similitud entre los productos «chocolate» y «helados comestibles» (clase 30), la escasa similitud fonética y la diferencia conceptual, no existe riesgo de confusión (apartado 36). Inexistencia de riesgo de confusión.</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
ALBUMAN	ALBUNORM	R 0489/2010-2
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 5 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> Los signos son similares visual, fonética y conceptualmente en la medida en que ambos tienen el prefijo «ALBU» (abreviatura de «albúmina» o «albumen») en común. Pero esta similitud tiene poca relevancia porque el prefijo es genérico y, por tanto, carente de carácter distintivo. El segundo</p>		

elemento de la marca anterior «MAN» es, desde las perspectivas visual, fonética y conceptual, completamente distinto al del segundo elemento de la marca impugnada, «NORM». Teniendo en cuenta lo muy atentos y bien informados que se supone que están los consumidores aconsejados por profesionales en el ámbito médico, aunque se aplicase a productos idénticos de la clase 5, no existiría riesgo de confusión (apartado 41). Inexistencia de riesgo de confusión.

6.4 Signos compuestos

La regla general para los signos «compuestos» (signos formados por más de un elemento, p. ej. elementos denominativos y figurativos, signos denominativos formados por varias partes) debería ser compararlos íntegramente, considerando fundamentalmente la impresión de conjunto que transmiten. El consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencia de 12/06/2007, C-334/05 P, «LIMONCHELO», apartado 35).

Esta regla es aplicable cuando un elemento o todo el signo está total o parcialmente incluido en el otro signo:

la apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto (asunto C-334/05 P, «LIMONCHELO», apartado 41).

Ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público destinatario por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes.

Por otro lado, el carácter distintivo de los elementos superpuestos o comunes tiene un impacto decisivo sobre la similitud de los signos como parte de la apreciación general del riesgo de confusión.

6.4.1 Signos que contienen elementos figurativos y denominativos

Cuando los signos están formados tanto por elementos denominativos como figurativos, en principio, el elemento denominativo del signo suele tener un impacto mayor sobre el consumidor que el elemento figurativo. Esto es así porque el público no suele analizar los signos y se referirá más fácilmente al producto de que se trata citando su nombre que describiendo los elementos figurativos de la marca (sentencia de 14/07/2005, T-312/03, «Selenium-Ace», apartado 37; resolución de 19/12/2011, R 0233/2011-4, «Best Tone», apartado 24; resolución de 13/12/2011, R 0053/2011-5, «Jumbo», apartado 59).

Sin embargo, el elemento denominativo de un signo no tiene de manera automática un impacto mayor (véase la sentencia de 31/01/2013, T-54/12, «K2 SPORTS», apartado 40). La impresión visual de un signo puede desempeñar un papel importante en su percepción por parte del público destinatario, por ejemplo, cuando se consideran los productos de la clase 25.



Además, el hecho de que el elemento denominativo pueda tener un impacto mayor es una cuestión distinta de la posición dominante. El elemento denominativo de un signo complejo no es dominante por sistema. Es dominante si es visualmente llamativo.³

Por otro lado, al apreciar el impacto del elemento denominativo de una marca compleja, se debe tener en cuenta el carácter distintivo de este elemento⁴.

• **Signos con un elemento denominativo idéntico o muy similar y elementos figurativos distintos**


Se suele concluir que existe **riesgo de confusión** cuando los elementos denominativos son idénticos o similares y el elemento figurativo carece de significado semántico y de diseño llamativo. En tal situación, se considerará que el elemento figurativo no ejerce una influencia significativa en la percepción del signo del público destinatario.

En los ejemplos siguientes se constató la existencia de **riesgo de confusión** porque los elementos denominativos eran idénticos o similares y los elementos figurativos eran débiles o no particularmente complicados.





Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
COTO DE IMAZ EL COTO		T-276/10 (procedimiento de nulidad)
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 33 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> El Tribunal General consideró que el elemento figurativo de la marca controvertida era débil para los productos pertinentes y, por tanto, no tenía un gran impacto en la percepción global del signo (apartado 45). Existencia de riesgo de confusión.</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
(i) 	PUKKA	T-483/10
(ii)		

³ Véase el Manual relativo a la oposición, Parte 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 5, Elementos dominantes.

⁴ Véase el Manual relativo a la oposición, Parte 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 4, Carácter distintivo.

		
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 18 <i>Territorio:</i> España, UE <i>Apreciación:</i> Los elementos figurativos de la marca comunitaria anterior, especialmente el óvalo y la forma geométrica que recuerdan vagamente a una estrella de cinco puntas superpuestas sobre el mismo, no transmiten ningún contenido conceptual identificable. Por consiguiente, es muy improbable que estos elementos figurativos llamen la atención del consumidor pertinente. Por el contrario, aunque el elemento denominativo tampoco transmite ningún contenido conceptual, el hecho es que se puede leer y pronunciar y es probable, por tanto, que los consumidores lo recuerden. Por ello, se debe considerar que el elemento denominativo de la marca comunitaria anterior domina la impresión visual que deja la marca (apartado 47). Existencia de riesgo de confusión.</p>		

Por el contrario, cuando los elementos denominativos comunes son igualmente débiles o incluso menos distintivos que los elementos figurativos, las diferencias en los elementos figurativos podrán inclinar la balanza hacia la **inexistencia de riesgo de confusión**:


Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		T-60/11
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 30, 31, 42 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> El elemento denominativo «premium» en este caso no da lugar a una conclusión de existencia de riesgo de confusión, aun cuando los productos eran idénticos. La similitud de las marcas se basa únicamente en una palabra que carece de carácter distintivo y no sería recordada por los consumidores como el elemento fundamental de las marcas controvertidas. (apartado 53). Inexistencia de riesgo de confusión.</p>		
<p>(i)</p>  <p>(ii) THE NATURAL CONFECTIONERY CO.</p>		R 1285/2009-1 (nulidad)

<p><i>Productos y servicios:</i> clase 29 (dulces y artículos de confitería preparados con azúcar) <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> Aunque la palabra «NATURAL» ocupa una parte sustancial de las marcas, los consumidores no lo verán como un elemento distintivo (apartado 25). A pesar de que los productos controvertidos son idénticos, la impresión de conjunto que las marcas controvertidas ofrecen no daría lugar a la existencia de riesgo de confusión en el público pertinente. Al público destinatario le sería absolutamente imposible establecer un vínculo entre los dos signos controvertidos, dando lugar a un riesgo de confusión por la presencia en ambos de la palabra descriptiva «NATURAL», haciendo que el público creyese que los productos en cuestión procedían de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente (apartado 33). Inexistencia de riesgo de confusión.</p>																					
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto																			
<p>(i)</p> 		<p>R 0745/2009-2</p>																			
<p>(ii)</p> 			<p><i>Productos y servicios:</i> clases 3, 9, 35 <i>Territorio:</i> España <i>Apreciación:</i> Las diferencias conceptuales superan las similitudes visuales y fonéticas. Por otro lado, la Sala de Recurso consideró que el término «AROMA» era genérico para los productos pertinentes (apartado 31). Inexistencia de riesgo de confusión.</p>			Signo anterior	Signo impugnado	Asunto			<p>R 1321/2009-1</p>	<p><i>Productos y servicios:</i> clases 19, 35 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> La debilidad del elemento denominativo «PreTech» de la marca anterior y las significativas diferencias visuales entre los dos signos controvertidos atenúan el efecto de la similitud fonética. Asimismo, la similitud fonética entre los dos signos tiene menor importancia cuando el público destinatario ve el nombre de una marca en los productos y servicios que adquiere, como cabe esperar en el presente caso (apartado 27). Inexistencia de riesgo de confusión.</p>			Signo anterior	Signo impugnado	Asunto			<p>R 1357/2009-2</p>	<p><i>Productos y servicios:</i> clases 5, 29, 30, 32 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> La Sala de Recurso tuvo en consideración el carácter no distintivo y descriptivo de la palabra «Lactofree» para los productos pertinentes. La Sala concluyó que las considerables diferencias visuales y conceptuales entre los signos contrarrestaban la naturaleza parcialmente idéntica y similar de los productos (apartado 98). Inexistencia de riesgo de confusión.</p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 3, 9, 35 <i>Territorio:</i> España <i>Apreciación:</i> Las diferencias conceptuales superan las similitudes visuales y fonéticas. Por otro lado, la Sala de Recurso consideró que el término «AROMA» era genérico para los productos pertinentes (apartado 31). Inexistencia de riesgo de confusión.</p>																					
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto																			
		<p>R 1321/2009-1</p>																			
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 19, 35 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> La debilidad del elemento denominativo «PreTech» de la marca anterior y las significativas diferencias visuales entre los dos signos controvertidos atenúan el efecto de la similitud fonética. Asimismo, la similitud fonética entre los dos signos tiene menor importancia cuando el público destinatario ve el nombre de una marca en los productos y servicios que adquiere, como cabe esperar en el presente caso (apartado 27). Inexistencia de riesgo de confusión.</p>																					
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto																			
		<p>R 1357/2009-2</p>																			
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 5, 29, 30, 32 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> La Sala de Recurso tuvo en consideración el carácter no distintivo y descriptivo de la palabra «Lactofree» para los productos pertinentes. La Sala concluyó que las considerables diferencias visuales y conceptuales entre los signos contrarrestaban la naturaleza parcialmente idéntica y similar de los productos (apartado 98). Inexistencia de riesgo de confusión.</p>																					

- **Signos con un elemento figurativo idéntico o muy similar y elementos denominativos distintos**



En general, la identidad o similitud de los elementos figurativos de los signos **no basta** para establecer la similitud en casos en los que al menos uno de los signos contiene un elemento denominativo adicional que no contiene el otro signo. El resultado, no obstante, dependerá de las circunstancias particulares de cada caso individual.

En los ejemplos siguientes, debido a las diferencias fonéticas y conceptuales **no se constató riesgo de confusión** a pesar de las similitudes visuales de los signos.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		T-311/08
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 25, 41, 43 <i>Territorio:</i> Francia <i>Apreciación:</i> Teniendo en cuenta las diferencias fonéticas y conceptuales y la escasa similitud gráfica entre los signos, la falta de mayor carácter distintivo de la marca anterior y el carácter dominante del elemento denominativo de la marca solicitada, la Sala estuvo acertada al considerar que no existía riesgo de confusión, aun en presencia de productos idénticos (apartado 58). Inexistencia de riesgo de confusión.</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		R 0280/2009-4
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 16, 36, 41 <i>Territorio:</i> Alemania <i>Apreciación:</i> Lo único que tienen en común los dos signos es que representan una cruz con ocho puntos característicos, conocida como la «Cruz de Malta», en referencia a la Orden de Malta. Incluso en el área considerada, «recaudación de fondos para la beneficencia, educación, publicaciones periódicas, servicios médicos» (clases 16, 36, 41, 45), el solicitante no utiliza la forma específica de la Cruz de Malta exclusivamente. La solicitud de marca comunitaria contiene la secuencia de palabras distintiva sin reservas «Pro concordatia populorum» y no se puede reducir a su elemento figurativo. Los signos también son distintos fonéticamente, al carecer el signo oponente de elementos denominativos. No existe similitud conceptual, dado que la solicitud de marca comunitaria significa «por el entendimiento de los pueblos», una frase que no tiene nada en común con el signo anterior. Por tanto, no puede existir riesgo de confusión, aun en el caso de productos idénticos que solo se encuentran en la clase 16. Inexistencia de riesgo de confusión.</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		R 1373/2009-2



Productos y servicios: clases 9, 12, 14, 18, 22, 25, 28
Territorio: UE
Apreciación: En opinión de la Sala de Recurso, teniendo en consideración el escaso poder distintivo de los elementos figurativos similares de las marcas, así como el principal papel distintivo desempeñado por el elemento denominativo del signo del solicitante, no existe riesgo de confusión a pesar de la identidad o similitud de los productos controvertidos de las clases 9, 12, 14, 18, 22, 25 y 28. Inexistencia de riesgo de confusión.

Es posible concluir la existencia de **riesgo de confusión**, sin embargo, en los casos de claro carácter dominante del elemento figurativo común y nimia importancia del elemento denominativo distinto, o como consecuencia del limitado carácter distintivo del elemento denominativo:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		Asuntos acumulados R 0068/2001-4 y R 0285/2001-4
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 18, 24, 25, 28 <i>Territorio:</i> Benelux, Alemania, España, Francia, Italia, Austria <i>Apreciación:</i> Las respectivas marcas coinciden en que una consiste en una huella de animal y la otra incluye una huella de animal. Existen diferencias entre los dispositivos, p. ej. los registros del oponente incluyen garras. Sin embargo, la impresión de conjunto es la de una huella animal de color negro. El elemento denominativo de la solicitud impugnada no está presente en la marca del oponente. En el contexto lingüístico francés, el elemento verbal de la solicitud impugnada se percibiría como mínimo, según afirmó el solicitante, «la casa de piel sintética». Como tal es un elemento con carácter distintivo intrínseco muy limitado. Existencia de riesgo de confusión.</p>		

En otros casos, el elemento figurativo puede «colaborar» con la parte denominativa para definir un concepto particular y puede incluso contribuir al entendimiento de las palabras que, en principio, pueden no estar muy difundidas entre los consumidores. Por lo tanto, en los ejemplos siguientes, se constató la existencia de **riesgo de confusión** a pesar de que el elemento denominativo únicamente estuviera presente en uno de los signos:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		B 210 379
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 3 <i>Territorio:</i> Alemania, España <i>Apreciación:</i> Se consideró que los signos eran lo suficientemente similares como para dar lugar a riesgo de confusión basado en la identidad de los productos porque la figura de una luna, presente en ambos signos, hacía más clara la equivalencia entre las palabras española e inglesa «LUNA» y «MOON» para los consumidores españoles. Existencia de riesgo de confusión.</p>		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		R 1409/2008-2
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 18, 25, 35 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> Las marcas son muy similares visualmente. No es posible realizar una comparación fonética. La palabra «horse» significa conceptualmente «cheval» en la lengua del asunto (francés). Los consumidores de habla inglesa pueden entender este elemento como una referencia directa al elemento figurativo de la marca comunitaria impugnada. Por tanto, las marcas son conceptualmente idénticas. Teniendo en consideración el hecho de que el consumidor medio, por regla general, no tiene la posibilidad de realizar una comparación directa entre las marcas y dado el principio de interdependencia de los factores, existe un riesgo de confusión entre los signos al solicitar productos idénticos de las clases 18 y 25. Existencia de riesgo de confusión.</p>		

6.4.2 Signos denominativos con varias partes

En estos casos todo el signo o solo uno de sus elementos está totalmente incorporado en el otro signo, esto es, el signo anterior (o un elemento del mismo) está totalmente incluido en el signo impugnado o a la inversa.

El tipo de casos más frecuente y problemático afecta a una palabra frente a dos palabras. Esto puede dar lugar a una similitud de las marcas y, junto con otros factores, a un riesgo de confusión, según establecieron los Tribunales en los asuntos siguientes:

la circunstancia de que [una marca] esté formada exclusivamente por la marca anterior [...], a la que se ha añadido otra palabra[...] constituye una indicación de la similitud entre ambas marcas.

(Véase la sentencia de 04/05/2005, T-22/04, «Westlife», apartado 40.)

cuando uno de los dos únicos términos que forman una marca denominativa es idéntico, en sus aspectos gráfico y fonético, al único término de una marca denominativa anterior, y cuando estos términos, considerados globalmente o aislados, no poseen, a nivel conceptual, ningún significado para el público considerado, las marcas controvertidas, consideradas cada una globalmente, deben considerarse similares.

(Véase la sentencia de 25/11/2003, T-286/02, «KIAP MOU», apartado 39.)

En la siguiente sentencia se mencionaba un criterio adicional (un papel distintivo independientemente del elemento común):

puede existir un riesgo de confusión para el público, en caso de identidad de los productos o de los servicios, cuando el signo controvertido está formado mediante la yuxtaposición, por una parte, de la denominación de la empresa del tercero y, por otra, de la marca registrada, dotada de un

carácter distintivo normal, y esta última, aunque no determina por sí sola la impresión de conjunto del signo compuesto, ocupa en dicho signo una posición distintiva y autónoma.

(Véase la sentencia de 06/10/2005, C-120/04, «Thomson Life», apartado 37.)

Al apreciar si la coincidencia de un elemento denominativo puede dar lugar a una similitud de los signos y (junto con factores pertinentes adicionales) a un riesgo de confusión, hay que considerar dos factores importantes: si el elemento común es (a) reconocible y (b) si tiene un papel distintivo autónomo.

- **Elemento reconocible**

Es especialmente importante si la palabra común se puede identificar de manera aislada dentro de la marca compuesta, bien porque está separada por un espacio o guión, o se puede identificar de otro modo (por su claro significado) como un elemento individual.

Un consumidor medio que perciba un signo denominativo lo descompondrá en elementos que sugieran un significado determinado o se parezcan a palabras conocidas (sentencia de 06/10/2004, T-356/02, «VITAKRAFT», apartado 51, confirmada por el asunto C-512/04 P).

Por otro lado, una mera coincidencia en una secuencia de letras no es suficiente para que exista similitud. Las resoluciones no se deben basar en el simple hecho de que un signo contenga al otro.

En los ejemplos siguientes la coincidencia se percibe claramente porque la parte común es una palabra separada:

Signo anterior	Signo impugnado	Motivo	Asunto
CENTER	CENTER SHOCK	La marca anterior se corresponde con la primera palabra de la solicitud de la marca comunitaria. Existencia de riesgo de confusión.	C-353/09
SCHUHPARK	JELLO SCHUHPARK	La marca anterior es idéntica a la segunda palabra de la solicitud de la marca comunitaria. Existencia de riesgo de confusión.	T-32/03
FLEX	FLEXI AIR	La solicitud de la marca comunitaria consiste en esencia en la palabra «flex» (apartado 64). Existencia de riesgo de confusión.	T-112/03 (confirmado por el asunto C-235/05P)

En los ejemplos siguientes el elemento común es una parte de una palabra, pero podría identificarse, porque el público dividirá la palabra lógicamente en función del significado de sus elementos:

Signo anterior	Signo impugnado	Motivo	Asunto
CADENACOR	COR	El público hispanohablante identificará los elementos «cadena» y «cor» en la marca anterior (apartado 47). Existencia de riesgo de confusión.	T-214/09
BLUE	ECOBBLUE	El público destinatario dividirá la solicitud de marca comunitaria en el prefijo comúnmente utilizado «eco» y la palabra «blue» (apartado 30). Existencia de riesgo de confusión.	T-281/07 confirmada por el asunto C-23/09 P)

En los ejemplos siguientes la coincidencia no era reconocible:

Signo anterior	Signo impugnado	Motivo	Asunto
ARAVA	PARAVAC	Mera coincidencia en una secuencia de letras, cuando la primera y la última letra de la solicitud de marca comunitaria cambian su impresión de conjunto. Inexistencia de riesgo de confusión.	R 1398/2006-4
LUX	LUXINIA	Mera coincidencia en una secuencia de letras. Inexistencia de riesgo de confusión.	R 347/2009-2
CS	CScreen	El signo anterior probablemente se descompondrá en los elementos «C» y «Screen», lo que es muy importante para ordenadores y sus periféricos. No se percibirá que contiene la entidad distintiva separada «CS». Inexistencia de riesgo de confusión.	R 545/2009-4
VALDO	VAL DO INFERNO	Los elementos «VAL» y «DO» están separados. Inexistencia de riesgo de confusión.	R 1515/2008-4



Aunque se suele prestar más atención a la parte inicial de una palabra, normalmente no importa mucho si el elemento común es el primero o el segundo elemento de la marca compuesta. En particular, cuando la marca impugnada es la marca compuesta, no debería importar demasiado si ésta incorpora a la marca anterior como su primer o segundo elemento. La protección contra el riesgo de confusión se aplica en ambas direcciones: el titular de la marca anterior está protegido no solo frente a la marca impugnada, entendiéndose que ésta se refiere a sus productos o servicios, sino también frente a que su marca se use para hacer referencia a los productos o servicios del solicitante.

- **Papel distintivo autónomo**



La verificación de la existencia de un riesgo de confusión no puede estar **supeditada** al requisito de que la impresión de conjunto producida por el signo compuesto esté dominada por la parte de éste constituida por la marca anterior (sentencia de 11/12/2008, C-57/08 P, «ACTIVY Media Gateway», apartado 53; sentencia de 06/10/2005, C-120/04, «Thomson Life», apartado 32).

Por otro lado, una coincidencia en un **elemento débil o visualmente insignificante** normalmente no dará lugar a la existencia de un riesgo de confusión. El hecho de que un signo que constituye la marca anterior se reproduzca en la marca solicitada no da lugar a un riesgo de confusión si ese elemento común no es distintivo o si los elementos adicionales contrarrestan este elemento común.

Es especialmente importante **el nivel de carácter distintivo** de los elementos comunes o diferentes para analizar los signos compuestos frente a los signos formados por una única palabra. La coincidencia en un elemento débil no dará lugar, por lo general, a un riesgo de confusión:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
GATEWAY,  et al.	ACTIVY Media Gateway	T-434/05 (confirmada por el asunto C-57/08 P)
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 9, 35, 38, 42 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> «[...] tanto el elemento «media gateway» como el elemento «gateway» en la marca solicitada evocan directamente, en el consumidor pertinente, los conceptos de una pasarela de medios y una pasarela, que se utilizan comúnmente en el sector informático. Tales elementos de la marca solicitada son, por tanto, muy descriptivos de los productos y servicios designados por esa marca» (apartado 48). Inexistencia de riesgo de confusión.</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	P&G PRESTIGE BEAUTE	T-366/07
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 3 <i>Territorio:</i> Italia <i>Apreciación:</i> El Tribunal consideró que el elemento «prestige» de la marca solicitada era elogioso por naturaleza y en cierta medida descriptivo de las características atribuidas y el uso previsto de los productos controvertidos (apartado 65). Inexistencia de riesgo de confusión.</p>		

No obstante, el Tribunal habla a favor de **la existencia de riesgo de confusión** si el elemento en que las marcas difieren tiene menor carácter distintivo intrínseco que el elemento común:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	 (NEGRA MODELO)	T-169/02
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 25, 32, 42 <i>Territorio:</i> Portugal <i>Apreciación:</i> En efecto, «negra» es un elemento descriptivo, puesto que se utiliza también en portugués para designar la cerveza negra, que es el tipo de cerveza que se comercializa bajo la marca «NEGRA»</p>		


MODELO«. Por consiguiente, la atención del consumidor medio portugués se centrará en el término «modelo» (apartados 36-37). Existencia de riesgo de confusión.

También puede suceder que el elemento común haya adquirido un mayor grado de carácter distintivo con el uso:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
CRISTAL		R 0037/2000-2 T-29/04 (C-131/06 P)
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 33 <i>Territorio:</i> Francia <i>Apreciación de la marca anterior «CRISTAL»:</i> En cuanto a la afirmación de que «Cristal» es una palabra descriptiva de los productos en cuestión (vinos espumosos con carácter cristalino), la Sala no puede aceptarlo. Por otro lado, se trata de una indicación evocadora que sugiere el carácter cristalino de los vinos, pero de ningún modo describe el producto. Asimismo, [la Sala] considera que debería haberse demostrado un carácter muy distintivo de la marca «CRISTAL» en el mercado francés» (apartado 31). Existencia de riesgo de confusión. El Tribunal confirmó la existencia de riesgo de confusión, pero concluyó que la marca «CRISTAL» únicamente demostraba notoriedad para parte del público destinatario (profesionales) (apartado 67).</p>		

• **Importancia de los elementos adicionales (no comunes)**

El siguiente factor a tener en cuenta en el análisis es la importancia y peso de los elementos adicionales (no comunes) en la impresión de conjunto de ambos signos. Elementos como la longitud, estructura y configuración de los signos influyen en los ejemplos siguientes:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
LOFT	ANN TAYLOR LOFT	T-385/09
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 18, 25, 35 <i>Territorio:</i> Francia <i>Apreciación:</i> La palabra «loft» no es el elemento distintivo de la marca solicitada. Por otro lado, de estas mismas apreciaciones se desprende igualmente que el elemento «ann taylor», debido a su carencia de significado para el público destinatario, debe considerarse más distintivo que la palabra «loft» en la marca solicitada, en la medida en que dicha palabra tiene un significado preciso para el referido público (apartados 43-49). Inexistencia de riesgo de confusión.</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	P&G PRESTIGE BEAUTE	T-366/07
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 3 <i>Territorio:</i> Italia <i>Apreciación:</i> Ambas marcas contienen la palabra «prestige» (que está representada en la marca anterior en una fuente especial sin ningún otro elemento figurativo). No obstante, esta coincidencia se compensa, en particular, por la distinta longitud y configuración de los signos en su conjunto. La solicitud de marca comunitaria es más larga que la marca anterior, y el elemento «p&g» al inicio atraerá la atención del público. «Prestige» también es elogioso por naturaleza (apartados 62-68). Inexistencia de riesgo de confusión.</p>		

- **Sugerencias prácticas**

Como regla general, cuando una de las marcas controvertidas o parte de las mismas se reproduzca en la otra marca, existirá similitud de signos, lo que junto con otros factores puede dar lugar a **riesgo de confusión**, salvo si:

- el elemento común ya no es reconocible como tal en la otra marca (PARAVAC / ARAVA);
- los elementos añadidos en la otra marca son claramente preponderantes (P&G PRESTIGE BEAUTE / Prestige);
- al añadir otros elementos, la otra marca es conceptualmente distinta (ejemplo inventado: Line / Skyline)⁵;
- el elemento común tiene un escaso carácter distintivo intrínseco o es casi un término descriptivo (ACTIVY Media Gateway / GATEWAY).

En todos los demás casos, la regla general de oro es que si un signo en su conjunto está totalmente incorporado en el otro signo, los signos son similares. Asimismo, cuando los productos son idénticos o muy similares, a falta de otros factores específicos, existirá **riesgo de confusión**.

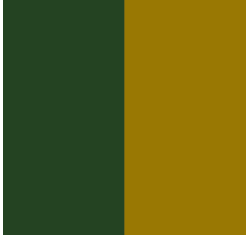

Como se ha visto, ambas reglas son aplicables cuando ambos signos contienen elementos adicionales a los elementos comunes. La coincidencia de una palabra, sin embargo, no suele bastar por sí misma para establecer el riesgo de confusión: el impacto del elemento común en la impresión de conjunto de ambos signos tiene que compararse con el impacto de las partes diferentes. En este contexto es más probable que la existencia de un elemento adicional en cada uno de los signos comparados contrarreste la coincidencia en un elemento común que cuando una marca de una única palabra forma parte de la otra marca denominativa.

6.5 Marcas de color *per se*

Cuando se aprecia el riesgo de confusión de dos marcas de color *per se*, no se puede realizar una comparación fonética o conceptual de los signos y las similitudes gráficas dependerán del color de los signos.

En la apreciación global, la Oficina tiene en consideración el hecho de que existe un «interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro» (sentencia de 24/06/2004, C-49/02, «Heidelberger Bauchemie», apartado 41; sentencia de 06/05/2003, C-104/01, «Libertel», apartados 52-56). El carácter distintivo intrínseco de las marcas de color *per se* es limitado. El ámbito de protección debería limitarse a las combinaciones de colores idénticas o casi idénticas.

⁵ Véanse las Directrices relativas a la oposición, Parte 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 3, Comparación de los signos, Comparación conceptual.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		<p>R 0755/2009-4</p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 8 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> En el presente caso, las combinaciones de colores, identificadas por distintos códigos de color, no están lo suficientemente próximas para dar lugar a un riesgo de confusión, teniendo en consideración que el carácter distintivo intrínseco es limitado (apartado 18). La Sala de Recurso hace referencia a las sentencias del TJCE y al interés general para garantizar que los colores estén disponibles para los competidores (apartado 19). El oponente no demostró un mayor carácter distintivo (apartado 25). Inexistencia de riesgo de confusión.</p>		

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN
QUE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL
MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y
MODELOS) HABRÁ DE LLEVAR A CABO
SOBRE LAS MARCAS COMUNITARIAS***

PARTE C

OPOSICIÓN

SECCIÓN 6

PRUEBA DE USO

Índice

1	Consideraciones generales	5
1.1	Función de la prueba de uso	5
1.2.	Marco legal.....	5
1.2.1	RMC y REMC	5
1.2.1.1	Artículo 15 del RMC – obligación de utilizar las marcas registradas	5
1.2.1.2.	Artículo 42, del RMC – consecuencias de la falta de uso	6
1.2.1.3.	Regla 22 del REMC – normas procesales, pruebas y lengua	7
1.2.2.	Directiva sobre marcas y Derecho nacional de aplicación de la Directiva	8
2.	Derecho sustantivo	8
2.1.	Uso efectivo: los principios del Tribunal de Justicia.....	8
2.2.	Uso efectivo: criterios aplicables a la prueba por parte la Oficina	9
2.3.	Naturaleza del uso: uso como marca en el tráfico económico	11
2.3.1.	El término «naturaleza del uso»	11
2.3.2.	Uso como marca	11
2.3.3.	Uso público en el tráfico económico.....	13
2.3.3.1.	Uso público frente a uso interno.....	13
2.3.3.2.	Actividad comercial frente a actividad de promoción.....	14
2.3.4.	Uso en relación con los productos o servicios	15
2.3.4.1.	Uso en relación con los productos	15
2.3.4.2.	Uso en relación con los servicios	16
2.3.4.3.	Uso en la publicidad	16
2.3.4.4.	Uso en Internet.....	18
2.4.	Lugar del uso.....	20
2.4.1.	Uso en el mercado «nacional»	20
2.4.2.	Marcas comunitarias: uso en la Unión Europea.....	20
2.4.3.	Marcas nacionales: uso en el Estado miembro de referencia	21
2.4.4.	Uso con fines de importación y exportación.....	21
2.5.	Periodo del uso	22
2.5.1.	Marca anterior registrada desde al menos cinco años antes.....	22
2.5.1.1.	Marcas comunitarias	22
2.5.1.2.	Marcas nacionales	22
2.5.1.3.	Registros internacionales que designan a un Estado miembro.....	23
2.5.1.4.	Registros internacionales que designan a la Unión Europea	25
2.5.2.	Periodo de referencia	25
2.5.3.	Resumen	26
2.6.	Magnitud del uso	27
2.6.1.	Criterios 27	
2.6.2.	Ejemplos de uso insuficiente.....	29
2.6.3.	Ejemplos de uso suficiente.....	30
2.7.	Uso de la marca en formas distintas de la registrada PAUSE	32
2.7.1.	Introducción	32
2.7.2.	Criterios del Tribunal	32
2.7.3.	Práctica de la Oficina.....	33
2.7.3.1.	Adiciones.....	34
2.7.3.2.	Omisiones	40
2.7.3.3.	Otras alteraciones	45

2.8	Uso de los productos y servicios para los cuales está registrada la marca.....	50
2.8.1	Comparación del uso de productos y servicios con la lista de productos y servicios.....	51
2.8.2	Importancia de la clasificación.....	52
2.8.3	Uso y registro relacionados con las indicaciones generales de los «títulos de clase»	53
2.8.4	Uso para las subcategorías de productos y servicios y productos y servicios similares	53
2.8.4.1	Marca registrada anterior para una categoría amplia de productos y servicios	54
2.8.4.2	Marca registrada anterior para productos y servicios especificados de forma precisa.....	55
2.8.4.3	Ejemplos.....	56
2.8.5	Uso de la marca en relación con las piezas de recambio y las operaciones de postventa de los productos registrados.....	58
2.9	Uso por el titular o en su nombre.....	59
2.9.1	Uso por el titular	59
2.9.2	Uso por terceros autorizados	59
2.9.3	Uso de las marcas colectivas	60
2.10	Uso legal	60
2.11	Justificación de la falta de uso.....	61
2.11.1	Riesgos empresariales	61
2.11.2	Intervención estatal o judicial	61
2.11.3	Registros defensivos	63
2.11.4	Fuerza mayor.....	63
2.11.5	Consecuencias de la justificación de la falta de uso	63
3	Procedimiento.....	64
3.1	Petición del solicitante.....	64
3.1.1	Periodo de solicitud	64
3.1.2	La petición debe ser expresa, inequívoca e incondicional.....	64
3.1.3	Interés del solicitante en pedir la prueba de uso en primer lugar	66
3.1.4	Reacción si la petición no es válida	66
3.2	Requerimiento expreso de la Oficina.....	66
3.3	Reacción de la parte oponente: presentación de la prueba de uso.....	67
3.3.1	Plazo para presentar la prueba de uso	67
3.3.2	Medios de prueba	68
3.3.2.1	Principios.....	68
3.3.2.2	Remisiones.....	70
3.3.2.3	Declaraciones.....	70
3.4	Reacción del solicitante.....	73
3.4.1	Envío de las pruebas.....	73
3.4.2	Insuficiencia de la prueba de uso	73
3.4.3	Ausencia de reacción del solicitante	73
3.4.4	Retirada formal de la petición.....	73
3.5	Nueva reacción del oponente	74
3.6	Lenguas en el procedimiento de la prueba de uso	74

3.7 Resolución	75
3.7.1 Competencia de la Oficina	75
3.7.2 Necesidad de tomar una decisión	75
3.7.3 Apreciación global de las pruebas presentadas.....	76
3.7.4 Ejemplos	76
3.7.4.1 Uso efectivo aceptado.....	76
3.7.4.2 Uso efectivo no aceptado.....	78

1 Consideraciones generales

1.1 Función de la prueba de uso

La legislación comunitaria en materia de marcas impone al titular de una marca registrada la «obligación» de usar la marca de manera efectiva. La obligación de uso no es aplicable inmediatamente después del registro de la marca anterior. Antes bien, el titular de una marca registrada disfruta del llamado «periodo de gracia» de cinco años durante el cual no es necesario demostrar el uso de la marca para basarse en el mismo, incluso en el procedimiento de oposición ante la Oficina. Tras este periodo de gracia, podrá exigírsele al titular que demuestre el uso de la marca anterior respecto de los productos y servicios de que se trate. Antes de que transcurra este periodo, el mero registro formal confiere a la marca toda su protección.

El motivo de exigir que la marca anterior pueda demostrar que ha sido objeto de un uso efectivo es limitar los conflictos entre dos marcas registradas y protegidas y, en consecuencia, el número de conflictos entre ellas. El octavo considerando del preámbulo de la Directiva 89/104, que hace referencia explícita a este objetivo, apoya tal interpretación (sentencia de 12 de marzo de 2003, T-174/01, «Silk Cocoon», apartado 38).

Por lo que a la exigencia de demostrar el uso en el procedimiento de oposición ante la Oficina se refiere, cabe considerar que el artículo 42, apartados 2 y 3, del RMC no pretende evaluar el éxito comercial ni controlar la estrategia económica de una empresa, ni menos aún reservar la protección de las marcas únicamente a las explotaciones comerciales cuantitativamente importantes (sentencia de 8 de julio de 2004, T-334/01, «Hipoviton», apartado 32 y sentencia de 8 de julio de 2004, en el asunto T-203/02, «VITAFRUIT», apartado 38).

La Oficina no investiga de oficio si la marca anterior ha sido objeto de uso. Dicho examen solo tiene lugar si el solicitante de la marca comunitaria pide de forma expresa que se presente la prueba de uso. La petición del solicitante, siempre que se cumplan los requisitos legales, desencadena las consecuencias procesales y sustantivas establecidas por el RMC y el REMC.

1.2. Marco legal

El marco legal está constituido por disposiciones contenidas en el RMC, en el REMC y en la Directiva de marcas de acuerdo con la transposición llevada a cabo en la legislación nacional de los Estados miembros.

1.2.1 RMC y REMC

1.2.1.1 Artículo 15 del RMC – obligación de utilizar las marcas registradas

El artículo 15 del RMC establece el requisito sustantivo básico de la obligación de utilizar las marcas registradas, cuyo primer apartado tiene la siguiente redacción:

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

hubiera 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.

Según lo dispuesto en el artículo 15, apartado 1, letras a) y b), del RMC, 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 en que ésta se halle registrada y la fijación de la marca comunitaria sobre los productos o sobre su presentación en la Comunidad solo con fines de exportación, constituyen también un uso a efectos del artículo 15, apartado 1, del RMC.

A tenor del artículo 15, apartado 2, del RMC el uso de la marca comunitaria con el consentimiento del titular se considerará hecho por el titular.

1.2.1.2. Artículo 42, del RMC – consecuencias de la falta de uso

Las consecuencias de la falta de uso en el procedimiento de oposición están previstas en el artículo 42, apartados 2 y 3, del RMC. Según lo dispuesto en el artículo 42, apartado 2, del RMC:

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 hace al menos cinco años antes. A falta de dicha prueba, se desestimarán 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.

Según lo dispuesto en el artículo 42, apartado 3, del RMC:

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.

No existe en el RMC una disposición expresa según la cual las formas de uso mencionadas en el artículo 15, apartados 1 y 2, del RMC pueden considerarse también como uso de marcas nacionales anteriores. No obstante, el concepto de obligación de uso de la marca registrada ha sido armonizado como consecuencia del artículo 10, apartados 2 y 3, de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (en lo sucesivo, la «Directiva»). En consecuencia, resulta procedente aplicar la misma disposición sustantiva que el artículo 15, apartados 1 y 2, del RMC al uso de las marcas nacionales anteriores, con la única diferencia de que dicho uso debe hacerse en el Estado miembro en el que esté registrada la marca nacional.

Asimismo, del texto del artículo 42, apartados 2 y 3, del RMC se deriva que la prueba de uso solo puede exigirse si el derecho anterior es una **MC** u otra **marca** que surte efectos en la UE o en un Estado miembro de la UE, tal como se define en el artículo 8, apartado 2, letra a), del RMC. Dado que las oposiciones presentadas con arreglo al **artículo 8, apartado 4, del RMC** no pueden estar basadas ni en marcas comunitarias ni en otras marcas mencionadas en el artículo 8, apartado 2, letra a), del RMC, el solicitante de la marca comunitaria no tiene derecho a solicitar la prueba de uso de los derechos anteriores en que se basan las oposiciones presentadas en virtud de dicha disposición. Sin embargo, el artículo 8, apartado 4, del RMC exige que el oponente demuestre la utilización en el tráfico económico de alcance no únicamente local para los derechos anteriores de que se trate.

En cuanto al **artículo 8, apartado 3, del RMC**, la práctica de la Oficina es que no pueden realizarse peticiones de prueba de uso de un derecho anterior. El motivo es que dichos derechos anteriores incluyen tanto a las marcas que surten efectos en la UE/los Estados miembros de la UE (marcas comunitarias, marcas nacionales, registros internacionales) **como** a las marcas nacionales de países no miembros de la Unión. Sería discriminatorio solicitar prueba de uso para las marcas de unos países y de otros no. En consecuencia, y a la vista del objeto específico de protección con arreglo al artículo 8, apartado 3, del RMC, mientras que el uso o la falta de uso que se haga de los derechos anteriores puede guardar relación con las alegaciones relativas a la justificación para presentar una solicitud de marca comunitaria, el oponente no podrá verse obligado a aportar prueba de uso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 42, apartado 3, del RMC, para cualquier derecho anterior en que esté basada la solicitud.

1.2.1.3. Regla 22 del REMC – normas procesales, pruebas y lengua

Según la regla 22, apartado 2, del REMC, en el caso de que, con arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 ó 3 del artículo 42, del RMC, la parte que presente oposición tuviere que aportar la prueba de 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.

Según la regla 22, apartado 3, del REMC, las indicaciones y la prueba de 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.

Según la regla 22, apartado 4, del REMC, la prueba se deberá limitar 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 la letra f) del apartado 1 del artículo 78, del RMC.

Según la regla 22, apartado 5, del REMC, la petición de la prueba de 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 de uso.

Según la regla 22, apartado 6, del REMC, en el caso de que las pruebas facilitadas de conformidad con los apartados 1, 2 y 3 no estén en la lengua del procedimiento de oposición, la Oficina podrá exigir a la parte que presente la oposición que facilite una traducción de tales pruebas a dicha lengua dentro del plazo que ella misma determine.

1.2.2. Directiva sobre marcas y Derecho nacional de aplicación de la Directiva

El artículo 10 de la Directiva contiene disposiciones idénticas a las del artículo 15, del RMC, sustituyéndose «uso en la Comunidad» por «uso en el Estado miembro».

2. Derecho sustantivo

2.1. Uso efectivo: los principios del Tribunal de Justicia

El RMC y el REMC no definen lo que ha de considerarse un «uso efectivo». No obstante, el Tribunal de Justicia (en adelante, el «Tribunal») ha establecido diversos principios importantes en relación con la interpretación de este término.

«**Ansul**» de 2003 (sentencia de 11 de marzo de 2003, en el asunto C-40/01, «Minimax»): el Tribunal estableció los siguientes principios:

- El uso que se requiere es un uso **efectivo** de la marca (apartado 35).
- El «uso efectivo» es un uso que **no debe efectuarse con carácter simbólico**, con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca (apartado 36).
- Debe tratarse de un uso acorde con la **función esencial** de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia (apartado 36).
- Un «uso efectivo» de la marca supone la utilización de ésta **en el mercado** de los productos o servicios protegidos por la marca y no solo en la empresa de que se trate (apartado 37).
- El uso de la marca debe referirse a **productos y servicios** que ya se comercialicen o cuya comercialización, preparada por la empresa para captar clientela, en particular, mediante campañas publicitarias, sea inminente (apartado 37).
- En la apreciación del carácter efectivo del uso de la marca, deben tomarse en consideración todos los hechos y circunstancias apropiados para determinar la **realidad** de su explotación comercial, en particular, los usos que se consideran justificados en el sector económico de que se trate para **mantener o crear cuotas de mercado** en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca (apartado 38).
- La apreciación de las circunstancias del caso de autos puede, por lo tanto, justificar que se tenga en cuenta, en particular, la **naturaleza** del producto o del servicio pertinente, las **características del mercado** de que se trate, la magnitud y la **frecuencia** del uso de la marca (apartado 39).

- Por lo tanto, no es necesario que el uso de la marca sea siempre **importante, desde el punto de vista cuantitativo**, para calificarse de efectivo, ya que tal calificación depende de las características del producto o del servicio afectado en el mercado correspondiente (apartado 39).

«La Mer» de 2004 (auto de 27 de enero de 2004, en el asunto C-259/02, «Laboratoire de la mer»): el Tribunal desarrolló los criterios recogidos en la sentencia «Minimax» como se indica a continuación:

- La cuestión de si un uso es suficiente desde el punto de vista cuantitativo para mantener o crear cuotas de mercado para dichos productos o servicios depende de diversos factores y de una apreciación que debe realizarse caso por caso. Las **características** de dichos productos o servicios, la **frecuencia o regularidad** del uso de la marca, el hecho de que se utilice la marca para comercializar todos los productos o servicios idénticos de la empresa titular o meramente algunos de ellos, o incluso las pruebas relativas al uso de la marca que el titular puede proporcionar, se encuentran entre los factores que cabe tomar en consideración (apartado 22).
- Igualmente, el uso de la marca por un único cliente, **importador** de los productos en relación con los cuales se registró la marca, puede bastar para probar que tal uso es efectivo, si la operación de importación tiene una verdadera justificación comercial para el titular de la marca (apartado 24).
- Por consiguiente, no cabe establecer una **norma de minimis** (apartado 25).

2.2. Uso efectivo: criterios aplicables a la prueba por parte la Oficina

El artículo 42 del RMC exige la *prueba* de uso efectivo de la marca anterior. La prueba consistirá en **elementos concretos y objetivos** que acrediten una utilización efectiva y eficaz (sentencia de 18 de enero de 2011, en el asunto T-382/08, «Vogue», apartado 22). Un argumento *prima facie* no es suficiente.

Asimismo, la Oficina no puede determinar de oficio el uso efectivo de marcas anteriores. Incluso los titulares de marcas que supuestamente son notoriamente conocidas deben presentar pruebas que demuestren el uso efectivo de la marca anterior.

Sin embargo, la Oficina no exige necesariamente un umbral elevado para la prueba de uso efectivo. El Tribunal ha indicado que no es posible indicar de forma abstracta, *qué umbral cuantitativo ha de considerarse* para determinar si el uso tiene o no un carácter efectivo y, en consecuencia, no puede existir el objetivo de la norma *de minimis* para establecer *a priori* el nivel de uso necesario para que sea «efectivo». Por lo tanto, aunque debe demostrarse un alcance del uso mínimo, en qué consiste exactamente este alcance mínimo dependerá de las circunstancias de cada caso. La norma general es que, cuando responde a una verdadera justificación comercial, **un uso, incluso mínimo, de la marca puede bastar para determinar la existencia del carácter efectivo**, dependiendo de los productos y servicios, y el **mercado de referencia** (sentencia de 23 de septiembre de 2009, en el asunto T-409/07, «Acopat»,

apartado 35 y la citada jurisprudencia; sentencia de 2 de febrero de 2012, en el asunto T-387/10, «Arantax», apartado 42).

Dicho de otro modo, bastará con que la prueba de uso demuestre que el titular de la marca ha intentado seriamente adquirir o mantener una posición comercial en el mercado de que se trate y que no haya usado la marca únicamente con la intención de conservar los derechos inherentes a la misma (uso simbólico). Como por ejemplo, en algunos casos, unas ventas relativamente escasas serán suficientes para concluir que el uso no tiene carácter simbólico, en especial en relación con productos caros (resolución de 4 de septiembre de 2007, R 0035/20072, «DINKY», apartado 22). En cambio, incluso si una cantidad de uso verdaderamente modesta puede bastar en determinadas circunstancias, los titulares deben alegar una prueba de uso exhaustiva.

Según lo dispuesto en la regla 22, apartado 3, del REMC, las indicaciones y las pruebas consistirán en indicaciones sobre el **lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso** de la marca del oponente respecto a los productos y servicios para los que esté registrada.

Estos requisitos de la prueba de uso son **acumulativos** (sentencia de 5 de octubre de 2010, en el asunto T-92/09, «STRATEGI», apartado 43), lo cual significa que el oponente está obligado no solo a indicar, sino a probar cada uno de ellos. No obstante, la suficiencia de las indicaciones y de la prueba sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso ha de apreciarse a la luz de la *totalidad* de las pruebas presentadas. No es adecuado realizar una evaluación por separado de los diversos factores pertinentes, cada uno considerados de manera aislada (sentencia de 17 de febrero de 2011, en el asunto T-324/09, «Friboi» apartado 31).

Por consiguiente, la Oficina valora las pruebas presentadas en el marco de **una apreciación global**. Deben tenerse en cuenta todas las circunstancias del asunto específico y todas las pruebas presentadas han de apreciarse *conjuntamente con las otras*. Por lo tanto, aunque determinados elementos de prueba pueden ser insuficientes por sí solos para acreditar el uso de la marca anterior, pueden contribuir a acreditar el uso conjuntamente con otra documentación e información.

Las pruebas de uso pueden ser **de naturaleza indirecta o circunstancial**, como la prueba relativa a la cuota poseída por la marca en el mercado de referencia, la importación de los productos en cuestión, el suministro de las materias primas necesarias o de los envases al titular de la marca, o la fecha de caducidad de los productos. Estas pruebas indirectas pueden desempeñar un papel decisivo en la apreciación global de las pruebas presentadas. Su valor probatorio ha de ser examinado detenidamente. Por ejemplo, la sentencia de 8 de julio de 2010, en el asunto T-30/09, «peerstorm», apartados 42 y ss. consideró que los catálogos en sí mismos podrían, en determinadas circunstancias, ser pruebas concluyentes del suficiente alcance del uso.

Es necesario tomar en consideración **la clase específica de productos y servicios** al apreciar el valor probatorio de las pruebas presentadas. Por ejemplo, puede ser habitual en el sector del mercado de que se trata que las muestras de los productos y servicios no vayan provistas de indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso. En ese caso, no es oportuno ignorar tales pruebas del uso si las indicaciones a ese respecto pueden hallarse en las otras pruebas presentadas.

Se debe apreciar detenidamente cada una de las pruebas presentadas para comprobar si realmente reflejan el uso durante el plazo de cinco años anterior a la

publicación de la solicitud de marca comunitaria (véase al respecto el punto 2.5. *infra*) o el uso en el territorio de referencia (véase *infra* el punto 2.4.). En particular, se deben examinar con cuidado las fechas y el lugar de uso que figuran en hojas de pedido, facturas y catálogos.

Las pruebas presentadas ***sin indicación de la fecha de uso*** podrán, en el contexto de una apreciación global, ser pertinentes y tenerse en cuenta *conjuntamente con otras pruebas* que tienen una fecha indicada (sentencia de 17 de febrero de 2011, en el asunto T-324/09, «Friboi», apartado 33). Éste es el caso, en particular, si resulta habitual en un determinado sector del mercado de que se trata que las muestras de los productos y servicios no lleven indicaciones relativas al tiempo (resolución de 5 de septiembre de 2001, en el asunto R 0608/2000-4, «Palazzo», apartado 16, observando que las cartas de helados no suelen llevar fecha).

Respecto de la aplicación práctica de los principios generales mencionados, véanse los ejemplos del punto 3.7.4. *infra*.

2.3. Naturaleza del uso: uso como marca en el tráfico económico

2.3.1. El término «naturaleza del uso»

La «naturaleza del uso» del signo que se exige es su uso como marca en el tráfico económico.

No obstante, es importante señalar que la expresión «naturaleza del uso» en el contexto de la regla 22, apartado 3, del REMC también incluye la necesidad de disponer de:

- un uso de la marca como marca registrada o de una variación de la misma de conformidad con el artículo 15, apartado 1, letra a), del RMC (véase *infra* el punto 2.7), y
- un uso de los productos y servicios para los cuales está registrada la marca (véase *infra* el punto 2.8.).

2.3.2. Uso como marca

Los artículos 15 y 42, apartado 2, del RMC exigen la prueba de uso efectivo para los productos y servicios en relación con los cuales esté registrada la marca y en los que se base la oposición. Así pues, el oponente debe demostrar que la marca ha sido utilizada como marca en el mercado.

Habida cuenta de que entre las funciones de una marca se encuentra la de servir de enlace entre los productos y servicios y la persona responsable de su comercialización, la prueba de uso debe acreditar un **vínculo claro entre el uso de la marca y los productos y servicios pertinentes**. Tal como se indica claramente en la regla 22, apartado 4, del REMC, no es necesario fijar la marca sobre los propios productos. Una representación de la marca en el embalaje, los catálogos, el material publicitario o las facturas relacionados con los productos y servicios en cuestión constituye una prueba directa de que la marca ha sido objeto de un uso efectivo (véase asimismo *infra* el punto 2.3.3.2.).

El **uso de un signo como nombre de empresa o nombre comercial** no puede considerarse un uso como marca, a no ser que los propios productos y servicios sean identificados y ofrecidos en el mercado con este signo (sentencia de 13 de abril de 2011, en el asunto T-209/09, «Adler Capital», apartados 55 y 56). Éste no suele ser el caso cuando el nombre de empresa se utiliza simplemente como rótulo de establecimiento (excepto cuando se demuestre el uso para los servicios al por menor), o aparece en la última página de un catálogo o como mención adicional en la etiqueta posterior (sentencia de 18 de enero de 2011, en el asunto T-382/08, «Vogue», apartado 47).

El uso efectivo exige que el uso sea como *marca*:

- que no sea a efectos puramente ilustrativos o meramente promocional de los productos o servicios.
- en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada (sentencia de 11 de marzo de 2003, en el asunto C-40/01, «Minimax», apartado 43).

Por lo tanto, los siguientes elementos no serán adecuados para apoyar el uso efectivo de la marca:

- El uso como *marca de certificación*. En algunas jurisdicciones se pueden obtener marcas de certificación por cumplir determinadas normas. El titular de una marca de certificación es el certificador, que ejerce el control legítimo sobre el uso de la marca de certificación, y no el usuario, productor o proveedor autorizado de los productos o servicios certificados. Las marcas de certificación pueden usarse conjuntamente con la marca del fabricante de los productos certificados o del proveedor de los servicios certificados. La función fundamental de una marca de certificación es distinta de la función fundamental de una marca individual: mientras que esta última sirve ante todo para identificar el origen de los productos y servicios, la primera se utiliza para certificar que los productos o servicios cumplen determinadas normas establecidas y poseen características particulares. Por ello, el uso como marca de certificación no constituye un uso como marca individual, que es el uso que exige el artículo 42, apartados 2 y 3, del RMC (resolución de 16 de agosto de 2011, en el asunto R 87/2010-2, «DVC-DVB», apartado 32).
- El uso como *indicación geográfica protegida* (IGP) o *denominación de origen protegida* (DOP). La función esencial de las IGP y DOP es indicar que los productos proceden de una región o localidad determinadas, a diferencia de la función principal de las marcas, que es indicar el origen comercial. Cuando una IGP o DOP ha sido registrada como una marca individual (y no, por ejemplo, como una marca colectiva), el oponente tiene que presentar prueba de uso como marca individual. La prueba de uso como IGP o DOP (por ejemplo, declaraciones generales de Consejos Reguladores) no pueden servir para demostrar el uso como marca individual. Si la IGP o DOP está registrada como marca colectiva, debe presentarse prueba de uso para demostrar que se usa de acuerdo con la función fundamental de las marcas colectivas, a saber, para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación titular de la marca de los de otras empresas (véase la resolución de 23 de noviembre de 2011, en el asunto R 1497/2010-2, «YECLA», apartados 34 y 45).

- El uso de un signo como *nombre de empresa* o *nombre comercial* porque la finalidad de la denominación social, nombre comercial o rótulo de establecimiento no distingue, por sí mismo, los productos o servicios. Por tanto, el uso de una *denominación social* es identificar una sociedad, mientras que el uso de un *nombre comercial* o de un *rótulo de establecimiento* es identificar una sociedad o designar un establecimiento. Por tanto, cuando el uso de una denominación social, de un nombre comercial o de un rótulo de establecimiento identifica una sociedad o designa un establecimiento mercantil no puede considerarse que existe «para productos o servicios» (sentencia de 11 de septiembre de 2007, en el asunto C-17/06, «Céline», apartado 21; sentencia de 13 de mayo de 2009, en el asunto T-183/08, «Jello Schuhpark II», apartados 31 y 32).

El uso de una denominación social o de un nombre comercial puede considerarse como uso «para productos» cuando:

- una parte *coloca el signo* constitutivo de su denominación social, su nombre comercial o su rótulo de establecimiento en los productos o,
- incluso a falta de colocación del signo, dicha parte utiliza el citado signo de manera que *se establezca un vínculo* entre la denominación social, el nombre comercial y los productos o servicios (sentencia de 11 de septiembre de 2007, en el asunto C-17/06, «Céline», apartados 21 a 23).

Siempre que se cumpla cualquiera de estas dos condiciones, el hecho de que la denominación social de una empresa utilice un elemento denominativo no excluye su uso como marca para designar productos o servicios (sentencia de 30 de noviembre de 2009, en el asunto T-353/07, «Coloris», apartado 38).

Según las circunstancias, podrá admitirse para justificar el uso efectivo de la marca registrada lo siguiente:

- La aparición del nombre de empresa en el membrete de las *hojas de pedido* o de *las facturas* dependiendo de la forma en que el signo figure en ellas. Sin embargo, no basta el mero uso del nombre de la empresa en el membrete de las facturas sin una referencia clara a productos o servicios específicos.
- El uso de un signo como *nombre de dominio* o como *parte de un nombre de dominio* en primer lugar identifica al titular del sitio (p. ej., www.trademark.com). No obstante, dependiendo de las circunstancias, dicho uso puede constituir también un uso como marca registrada (lo que presupone que conecta con un sitio en el que aparecen los productos y servicios protegidos por tal marca).

2.3.3. Uso público en el tráfico económico

2.3.3.1. Uso público frente a uso interno

El uso ha de ser público, es decir, debe ser externo y manifiesto para los consumidores reales o potenciales de los productos y servicios. El uso en el ámbito privado o limitado al interior de una empresa o grupo de empresas no constituye un uso efectivo (sentencia de 9 de diciembre de 2008, en el asunto C-442/07, «Verein

Radetzky-Orden», apartado 22; sentencia de 11 de marzo de 2003, en el asunto C-40/01, «Minimax», apartado 37).

La marca debe ser utilizada **públicamente y con relevancia exterior** en el contexto de una actividad comercial para abrir en el mercado un hueco a los productos o los servicios que representa (sentencia de 12 de marzo de 2003, en el asunto T-174/01, «Silk Cocoon», apartado 39, sentencia de 30 de abril de 2008, en el asunto T-131/06, «SONIA SONIA RYKIEL», apartado 38). El término relevancia exterior no implica necesariamente un uso destinado a los consumidores finales, ya que la prueba correspondiente puede proceder de un **intermediario**, cuya actividad consista en identificar compradores profesionales, como empresas de distribución, a las que el intermediario vende productos fabricados por los productores originales (sentencia del 21 de noviembre de 2013, en el asunto T-524/12, «RECARO», apartados 25 y 26).

Las pruebas pertinentes también pueden proceder válidamente de una **empresa de distribución** que forme parte de un grupo. La distribución es un método de organización empresarial habitual en el tráfico económico y que implica el uso de una marca que no puede considerarse un uso puramente interno por un grupo de empresas, ya que la marca también se utiliza de manera pública y hacia el exterior (sentencia de 17 de febrero de 2011, en el asunto T-324/09, «Friboi», apartado 32).

El uso de la marca debe **referirse a productos y servicios** que ya se comercialicen o cuya comercialización, preparada por la empresa para captar clientela sea inminente. La mera preparación para el uso de la marca – como la impresión de etiquetas, la elaboración de recipientes, etc. – constituye un uso interior y, por lo tanto, no es un uso en el tráfico económico a estos efectos (sentencia de 11 de marzo de 2003, en el asunto C-40/01, «Minimax», apartado 37).

2.3.3.2. Actividad comercial frente a actividad de promoción

Cuando la marca esté protegida para los productos y servicios de una **empresa sin ánimo de lucro** y haya sido objeto de uso, el hecho de que el beneficio no constituya el motivo del uso carece de importancia: «El hecho de que una asociación caritativa carezca de ánimo de lucro no excluye que puede tener el objetivo de crear y, en consecuencia, conservar un mercado para sus productos o sus servicios» (sentencia de 9 de diciembre de , en el asunto C-442/07, «Verein Radetzky-Orden», apartado 17).

Los productos y servicios ofrecidos **de forma gratuita** pueden constituir un uso efectivo cuando se ofrecen de forma comercial, es decir, con el objetivo de crear o mantener un mercado para dichos productos o servicios en la UE, en contraposición a los productos o servicios de otras empresas, y por lo tanto, que compiten con ellos (sentencia de 9 de septiembre de 2011, en el asunto T-289/09, «Omnicare Clinical Research», apartados 67 y 68).

El mero uso de la marca en **material destinado a la promoción de otros productos** no puede considerarse una prueba (indirecta) suficiente del uso, de conformidad con la legislación sobre marcas, para el tipo de artículos promocionales en los que se usa o se ha usado la marca. Por ejemplo, regalar prendas de vestir tales como camisetas o gorras de béisbol en eventos promocionales con el fin de estimular las ventas de un determinado producto, como, por ejemplo, una bebida, no puede considerarse un uso efectivo de la marca de ropa en cuestión.

El Tribunal ha confirmado la práctica de la Oficina sobre el «uso efectivo» en relación con los artículos promocionales:

Signo anterior	Asunto
WELLNESS	C-495/07 (carácter prejudicial)
<p>El oponente era titular de la marca «WELLNESS» de las clases 25 y 32. Con ocasión de la comercialización de prendas de vestir, también utilizó la marca para designar una bebida no alcohólica que regalaba a quienes adquirían las prendas de vestir. No se utilizó la marca «WELLNESS» para bebidas vendidas de forma separada.</p> <p>El Tribunal consideró que, cuando los objetos publicitarios se distribuyen para recompensar la compra de otros productos y para promover la venta de éstos, la marca pierde su razón de ser comercial para los productos promocionales y no pueden considerarse efectivamente utilizados en el mercado de los productos de esa clase (apartado 22).</p>	

2.3.4. Uso en relación con los productos o servicios

2.3.4.1. Uso en relación con los productos

Las marcas se han utilizado tradicionalmente sobre los productos (impresos sobre los productos, en las etiquetas, etc.) o sus embalajes. No obstante, demostrar el uso sobre los productos o sus envases no es el único modo de demostrar el uso relativo a los productos. Es suficiente, si existe una conexión adecuada entre las marcas y los productos, que la marca se utilice «en relación con» los productos y servicios, como, por ejemplo, en folletos, prospectos, pegatinas, signos en el interior de establecimientos de venta, etc.

Signo anterior	Asunto
Schuhpark	T-183/08
<p>El TG consideró que el uso del signo «Schuhpark» para calzado en anuncios, bolsos y facturas no identificaba el origen de los zapatos (que llevaban su propia marca o no llevaban ninguna marca) sino la denominación social o el nombre comercial del comerciante al menor de zapatos. Esto fue considerado insuficiente para establecer un vínculo entre el signo «Schuhpark» y los zapatos. Dicho de otro modo, «Schuhpark» bien puede ser una marca para la venta al por menor de zapatos, pero no se utilizó como marca para productos (apartados 31 y 32).</p>	

En caso de que el oponente venda los productos exclusivamente por catálogo (venta por correo) o a través de Internet, puede darse el caso de que la marca no siempre figure también sobre el embalaje o sobre los propios productos. En general, en tales casos el uso en las páginas (de Internet) en las que se presentan los productos se considerará suficiente, siempre que sea de otro modo efectivo en términos de tiempo, lugar, alcance y naturaleza (véase el punto 2.3.4.4.). El titular de la marca no tendrá que presentar la prueba de que la marca aparecía realmente sobre los propios productos.

Únicamente en circunstancias extraordinarias, los **catálogos** pueden constituir por sí mismos una prueba concluyente de un alcance del uso nada despreciable:

Signo anterior	Asunto
PETER STORM	T-30/09
<p>El TG aceptó que los catálogos pudiesen justificar el alcance del uso de una marca en circunstancias en que «se ha propuesto en los catálogos un gran número de artículos designados por la marca PETER STORM y que esos artículos estaban disponibles en más de 240 tiendas del Reino Unido durante buena parte del período pertinente. Esos elementos permiten [...] inferir que ese uso fue de cierta importancia». (apartado 43; véanse asimismo los apartados 38 a 45)</p>	

Signo anterior	Asunto
CATAMARAN	R 0566/2010-2
<p>La Sala de Recurso concluyó que, a pesar del hecho de que las pruebas no incluían facturas, los catálogos de ventas (primavera/verano 2001 a otoño/invierno 2006), junto con las distintas muestras de prendas de vestir y la declaración jurada (de las cifras de ventas) representaron prueba suficiente del alcance del uso de las marcas anteriores (apartados 31 y 32).</p>	

2.3.4.2. Uso en relación con los servicios

Las marcas no pueden utilizarse directamente «sobre» los servicios. En consecuencia, el uso de las marcas registradas de servicios se llevará a cabo en documentos mercantiles, en la publicidad, o en cualquier otro modo directa o indirectamente relacionado con los servicios. Cuando el uso en los citados elementos demuestre un uso efectivo, tal uso se considerará suficiente.

Signo anterior	Asunto
STRATEGIES	T-92/09
<p>Cuando una marca anterior se registra respecto de servicios «de gestión de empresas» y se utiliza como título de revistas de negocios, el TG no excluye que dicho uso pueda ser considerado efectivo respecto de los servicios de que se trate. Este puede ser el caso si se demuestra que la revista presta apoyo a la prestación de servicios de «gestión de empresas», es decir, si dichos servicios se prestan por medio de una revista. El hecho de que no exista un «vínculo bilateral directo» entre el editor y el beneficiario de los servicios no impide que se aprecie un uso efectivo, porque la revista no se distribuye de forma gratuita, lo que puede hacer creíble la reivindicación de que el pago del precio de la revista constituye la remuneración del servicio prestado.</p>	

2.3.4.3. Uso en la publicidad

Las marcas cumplen su función de indicador del origen comercial de los productos y servicios y de símbolos de la buena fe de su titular no solo cuando se usan efectivamente sobre los productos y servicios o en relación con ellos, sino también cuando se utilizan en la publicidad. De hecho, la función publicitaria o de comunicación al mercado de las marcas es una de las más importantes.

En consecuencia, en general, el uso en la publicidad será considerado un uso efectivo siempre que:

- el volumen de la publicidad sea suficiente para constituir un uso público efectivo de la marca y
- pueda establecerse una relación entre la marca y los productos y servicios para los cuales ha sido registrada.

El Tribunal confirmó este planteamiento en su sentencia «Minimax», en la que estimó que el uso de la marca debe referirse a productos y servicios que ya se comercialicen o cuya comercialización, preparada por la empresa para captar clientela, *en particular, mediante campañas publicitarias*, sea inminente (sentencia de 11 de marzo de 2003, en el asunto C-40/01, «Minimax», apartado 37).

No obstante, el resultado en un asunto en particular dependerá en gran medida de las circunstancias concretas. En este sentido, es especialmente importante que las pruebas presentadas también aporten una indicación clara de la magnitud del uso de la marca (volumen y periodo de distribución del material publicitario):

Signo anterior	Asunto
BLUME	R 0681/2001-1
<p>Servicios: servicios de una empresa de publicidad de la clase 41.</p> <p>La Sala de Recurso confirmó que las pruebas (que incluían catálogos, notas de prensa y anuncios) leídas en su conjunto eran suficientes para demostrar un uso efectivo de la marca.</p> <p>«Aunque el registro de pedidos y el extracto de la cuenta bancaria no ofrecían información sobre cómo y en qué medida la marca se utilizó en España, el resto de documentos, a saber, los catálogos, notas de prensa y anuncios, leídos conjuntamente, demuestran que durante el periodo pertinente, el oponente ha publicado en España libros y revistas con la marca BLUME. Incluso si el oponente no aporta facturas, pedidos o datos de ventas, hay motivos para presumir que publicó, promocionó y vendió sus libros y revistas al amparo de la marca BLUME. Aunque el oponente identificó y fechó documentos de publicidad y notas de prensa, siempre se menciona la nota en cuestión en las notas de prensa y en la portada de los citados libros. Además, el texto está en español y el precio se menciona en pesetas. Cuando se leen junto con los catálogos, estas notas de prensa demuestran que se refieren a algunos de los libros que se mencionan en los catálogos.» (apartado 23)</p>	
Signo anterior	Asunto
BIODANZA	R 1149/2009-2 (confirmada por la sentencia T-298/10)
<p>Productos y servicios: clases 16 y 41.</p> <p>La Sala de Recurso desestimó la conclusión de la División de Oposición de que las pruebas (solo los anuncios) demostraban un uso efectivo.</p> <p>Del fallo de la decisión impugnada resulta claramente que las pruebas de uso presentadas por el oponente consisten únicamente en anuncios, lo que solo demuestra que el oponente anunció un festival anual «BIODANZA» durante todo el periodo pertinente y talleres organizados de forma periódica o no periódica desde 2002.</p> <p>Sin embargo, en contra de lo que concluye la decisión impugnada, dichos anuncios no pueden proporcionar pruebas de su distribución entre sus posibles clientes en Alemania, ni demuestran el alcance de la distribución o el número de ventas o contratos realizados para los servicios protegidos por la marca. La mera existencia de los anuncios, por sí sola, podría, a lo sumo, convertir en probable o creíble el hecho de que se hubieran comercializado o, al menos, ofrecido en el territorio relevante servicios protegidos por la marca anterior, pero no constituye una prueba de ello, tal como supuso indebidamente la decisión impugnada.</p>	

En los casos en que la publicidad se realiza de forma simultánea a la comercialización de los productos y servicios y existen pruebas tanto de ambas actividades, la primera abogará en favor del carácter efectivo del uso.

La publicidad previa a la comercialización real de los productos y servicios, siempre que tenga por objeto crear un mercado para los productos y servicios, se considerará generalmente un uso efectivo.

La cuestión de saber si la publicidad desprovista de todo plan presente o futuro de comercializar realmente los productos y servicios constituye un uso efectivo parece dudosa. Como en muchas otras situaciones, el resultado dependerá de las circunstancias del caso. Por ejemplo, si los productos o servicios están disponibles en el extranjero, como alojamiento para vacaciones o productos especiales, la publicidad por sí sola puede bastar para constituir un uso efectivo.

2.3.4.4 Uso en Internet

La norma que se aplica a la hora de evaluar las pruebas en forma de impresiones de Internet no es más estricta que cuando se evalúan otros medios de prueba. Por consiguiente, la presencia de la marca en sitios web puede mostrar, en particular, la naturaleza de su uso o el hecho de que los productos o servicios que llevan la marca se han ofrecido al público. Sin embargo, la mera presencia de una marca en una página web no es, por sí misma, suficiente para demostrar el uso efectivo salvo si dicha página muestra también el lugar, tiempo, alcance del uso o excepto si esta información se ofrece de otro modo.

Signo anterior	Asunto
SHARP	R 1809/2010-4
El oponente presentó «extractos de las páginas web del oponente en diferentes países». La Sala de Recurso consideró que «las simples impresiones de la propia página de Internet de una empresa no demuestran el uso de una marca para determinados productos sin información complementaria relativa al uso real del sitio de Internet por parte de los consumidores potenciales y pertinentes o de la publicidad complementaria y cifras de ventas relativas a los distintos productos, fotografías de los productos con la correspondiente marca, etc.». (apartado 33)	
Signo anterior	Asunto
WALZERTRAUUM	T-355/09 (recurso pendiente C-141/13 P)
El oponente, una panadería, que es titular de la marca alemana «WALZERTRAUUM» para los productos de la clase 30, a fin de demostrar el alcance de uso de su marca, presentó pruebas relativas a un folleto publicitario publicado en Internet que proporciona información general sobre sus métodos de trabajo, los ingredientes utilizados en sus productos y la gama de productos, incluido su chocolate «WALZERTRAUUM». No obstante, la página web no permitía realizar pedidos en línea de los productos. Por este motivo, el TG consideró que no podía establecerse un vínculo entre el sitio web y el número de productos vendidos (apartado 47).	

En concreto, el valor como pruebas de los extractos de Internet puede reforzarse presentando pruebas de que un determinado número de clientes han visitado la página web específica y, en particular, de que se han cursado pedidos para los productos y servicios durante el periodo de referencia. Por ejemplo, una prueba útil en este sentido pueden ser los registros que normalmente se conservan cuando se explota una página web, por ejemplo, registros relacionados con las respuestas obtenidas en distintos momentos o, en algunos casos, los países desde los que se accede a la página web.

Por lo que al *periodo de referencia* se refiere, la información de Internet o de las bases de datos en línea se considera publicada en la fecha en que se publicó la información. Las páginas web suelen incluir información muy relevante. Determinada información incluso únicamente puede estar disponible en Internet en dichas páginas web. Esto incluye, por ejemplo, los catálogos en línea que no están disponibles en formato impreso.

La naturaleza de Internet puede dificultar la determinación de la fecha real en que la información fue, en realidad, puesta a disposición del público. Por ejemplo, no todas las páginas web incluyen una mención sobre el momento en que fueron publicadas. Además, las páginas web se actualizan fácilmente, aunque la mayoría no ofrecen ningún archivo del material que mostraban anteriormente, ni de los registros de datos que permitan a los miembros del público establecer de forma precisa en qué momento se publicó cada dato.

En este contexto, la fecha del uso en Internet se considerará fiable en particular cuando:

- la página web impone marcas de tiempo para cada entrada, proporcionando de este modo información relativa al historial de modificaciones que se realizan sobre un archivo o una página web (por ejemplo, tal como está disponible en Wikipedia o se adjunta de forma automática al contenido, p.ej. en los mensajes en foros y en blogs); o
- los motores de búsqueda indican fechas de indexación en la página web (p.ej., de la memoria caché de Google®); o
- las capturas de pantallas de la página web llevan una fecha determinada.

Las pruebas presentadas han de acreditar que las transacciones en línea estaban *relacionadas con los productos y servicios* designados por la marca.

Signo anterior	Asunto
ANTAX	T-387/10
El oponente ha presentado, entre otros, los extractos de Internet de las páginas de inicio de varias asesorías fiscales utilizando la marca del oponente. El TG consideró que las indicaciones en las páginas de Internet permitían al lector establecer un vínculo entre la marca y los servicios prestados (apartados 39 y 40).	

Mientras que la *naturaleza de la marca* y, hasta cierto punto, el *tiempo* (tal como se ha visto antes) y el *lugar* son los elementos menos complejos de acreditar, *el alcance del uso* presenta más dificultades si solo se cuenta con las pruebas de Internet. Se debe tener en cuenta que las transacciones en Internet tienden a eliminar la mayor parte de las pruebas de venta «tradicionales» como las facturas, el volumen de negocio, los documentos fiscales, etc. Nuevas pruebas «electrónicas» tienden a reemplazarlas, o lo han hecho ya, como medios de pago certificados, pedidos y sus confirmaciones, registros de transacciones seguras, etc.

Signo anterior	Asunto
Skunk funk (fig.)	R 1464/2010-2
«Los extractos de las páginas web de terceros, aunque se imprimieron el 10 de junio de 2008, incluyen comentarios de los consumidores sobre la ropa y las tiendas “SKUNKFUNK” con fecha del periodo de referencia. En concreto, por lo que al territorio de referencia se refiere, los documentos muestran varios comentarios realizados por los consumidores de España y con fecha de diciembre de 2004 y los meses de febrero, marzo, abril, mayo y julio de 2007. Asimismo, como la División de Oposición ha señalado, un comentario en un blog (del 4 de marzo de 2007) en la página de Internet www.cybereuskadi.com menciona que el oponente (“diseñador de Skunkfunk”) “exporta ropa para surf en todo el mundo y tiene un volumen de negocios de casi 7 millones de euros al año”. (apartado 21).	

2.4. Lugar del uso

2.4.1. Uso en el mercado «nacional»

Las marcas han de utilizarse en el territorio en el que gozan de protección (la Unión Europea para las marcas comunitarias, el territorio del Estado miembro en el caso de las marcas nacionales o el Benelux para las marcas del Benelux y los territorios de los países pertinentes para los registros internacionales).

Como el Tribunal estimó en el asunto «Leno Merken», «la extensión territorial del uso es sólo uno de los factores, entre otros, que deben ser tenidos en cuenta para determinar si tal uso es efectivo o no» (sentencia de 19 de diciembre de 2012, en el asunto C-149/11, «Leno Merken», apartado 30). El Tribunal indicó asimismo que el uso de la marca en los territorios de fuera de la UE no puede tenerse en cuenta (apartado 38).

En vista de la globalización del comercio, una indicación del domicilio social del titular de la marca puede considerarse una indicación insuficiente de que el uso ha tenido lugar en ese país en particular. Si bien el artículo 15, apartado 1, letra b), del RMC establece que la fijación de la marca sobre los productos o sobre su presentación en la Unión Europea solo con fines de exportación tiene la consideración de uso de la marca, la mera indicación de la sede del oponente por sí sola no constituye una prueba de tales actos. Por otro lado, el hecho de que los clientes que tienen su sede fuera del territorio de referencia estén incluidos en las listas de los documentos que demuestran el uso de la marca anterior no es, en sí mismo, suficiente para concluir que dichos servicios (p. ej., los servicios de promoción) puedan prestarse, de hecho, en el territorio de referencia en beneficio de las empresas ubicadas en dichos territorios (resolución de 9 de junio de 2010, R 0952/2009-1, «Global Tabacos», apartado 16).

2.4.2. Marcas comunitarias: uso en la Unión Europea

En caso de que la marca anterior sea una marca comunitaria, ésta ha de utilizarse en la «Comunidad» (artículo 15, apartado 1, y artículo 42, apartado 2, del RMC). Desde la sentencia «Leno Merken», el artículo 15, apartado 1, del RMC debe interpretarse en el sentido que las fronteras territoriales de los Estados miembros no deben ser tenidas en cuenta al evaluar si una marca comunitaria ha tenido un «uso efectivo» en la Comunidad (apartado 44).

En términos territoriales, y en vista del carácter unitario de la marca comunitaria, el enfoque adecuado no es el que toma en consideración las fronteras políticas, sino las de los mercados. Además, uno de los fines perseguidos por el sistema de la marca comunitaria es el estar abierto a todo tipo de empresas. Por tanto, el tamaño de la empresa no es un factor relevante para establecer un uso específico.

Como el Tribunal indicó en la sentencia «Leno Merken», es imposible determinar *a priori* de un modo abstracto qué ámbito territorial debe aplicarse para dilucidar si el uso de dicha marca tiene o no carácter efectivo (apartado 55). Debe tenerse en cuenta el conjunto de hechos y circunstancias pertinentes, tales como, entre otros, las características del mercado de referencia, la naturaleza de los productos o de los

servicios amparados por la marca, el ámbito territorial del uso y su extensión cuantitativa, así como su frecuencia y regularidad (apartado 58).

La Oficina debe determinar caso a caso si pueden combinarse las diversas indicaciones y pruebas a efectos de evaluar el carácter efectivo del uso, cuya dimensión geográfica es solo uno de los aspectos que deben considerarse.

En cualquier caso, es necesario subrayar que se deben aplicar los criterios o normas europeos relativos al uso efectivo (es decir, los requisitos del artículo 15, del RMC) y no normas o prácticas nacionales aplicadas a las marcas comunitarias.

2.4.3. Marcas nacionales: uso en el Estado miembro de referencia

En caso de que la marca anterior sea una marca nacional con efecto en uno de los Estados miembros de la Unión Europea, la marca debe haber sido objeto de un uso efectivo en el Estado miembro en el que esté protegida (artículo 42, apartado 3, del RMC). El uso en una parte del Estado miembro se considerará suficiente, siempre que sea efectivo.

Asunto	Marca anterior	Observación
C-416/04 P	VITAFRUT	El uso se consideró suficiente, aun cuando la marca española anterior no estaba presente en una parte sustancial del territorio español, dado que las pruebas hacían referencia a la venta de productos de consumo corrientes (zumos concentrados de frutas) a un solo cliente en España (apartados 60, 66 y 76).

2.4.4. Uso con fines de importación y exportación

A tenor del artículo 15, apartado 1, letra b), del RMC, la fijación de la marca comunitaria sobre los productos o sobre su presentación en la Comunidad solo con fines de **exportación** también tiene la consideración de uso a efectos del artículo 15, apartado 1, del RMC.

Asunto	Marca anterior	Observación
T-34/12	Herba Shine	El Tribunal dictaminó que la Sala de Recurso debería haber explicado la razón por la que había desestimado las pruebas de venta fuera del territorio pertinente (facturas de clientes establecidos fuera de la UE). De hecho, estas ventas fuera de la UE no pueden desestimarse simplemente tan solo por ese motivo (apartados 48, 49 y 54).
R 0602/2009-2	RED BARON	La Sala de Recurso indicó que las ventas en Austria y Gran Bretaña procedentes de los Países Bajos también constituían un uso efectivo en el sentido del artículo 15, apartado 1, letra b), del RMC (apartado 42).

La marca debe utilizarse (y figurar en los productos o en su embalaje) en el mercado de referencia, es decir, la zona geográfica en la que está registrada. Las pruebas que solo hacen referencia a la **importación** de las mercancías en la zona de referencia podrán ser suficiente, en función de las circunstancias del caso, como prueba en este ámbito (véase por analogía la sentencia de 9 de julio de 2010, en el asunto T-430/08,

«Grain Millers», apartados 33, 40 y ss. en relación con la prueba de uso en el tráfico económico de un signo basada en las importaciones de Rumanía a Alemania).

El Tribunal ha considerado que un **tránsito**, consistente en transportar mercancías legalmente fabricadas en un Estado miembro a un tercer Estado atravesando el territorio de uno o de varios Estados miembros, no implica en modo alguno la comercialización de las mercancías de que se trata y, por consiguiente, no hay posibilidad de que atente contra el objeto específico del derecho de marca (en relación con el tránsito a través de Francia de mercancías que proceden de España y cuyo destino es Polonia, véase la sentencia de 23 de octubre de 2003, en el asunto C-115/02, «Rioglass and Transremar», apartado 27 y la sentencia de 9 de noviembre de 2006, en el asunto C-281/05, «Diesel», apartado 19). Por lo tanto, el mero tránsito a través de un Estado miembro no constituye un uso efectivo de la marca anterior en dicho territorio.

2.5. Periodo del uso

2.5.1. Marca anterior registrada desde al menos cinco años antes

Según lo dispuesto en el artículo 42, apartado 2, del RMC la obligación de probar el uso exige que, en la fecha de publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca registrada anterior haya estado registrada por un periodo no inferior a cinco años.

Para las oposiciones presentadas contra registros internacionales que designan a la UE, la marca del oponente debe cumplir la obligación del uso si, al inicio del periodo de oposición, a saber, seis meses antes de la fecha de la primera nueva publicación del registro internacional, ha estado registrada durante al menos cinco años antes.

2.5.1.1. Marcas comunitarias

Según lo dispuesto en el artículo 15 y en el artículo 42, apartado 2, del RMC, la fecha decisiva para establecer si una marca registrada ha estado registrada por un periodo no inferior a cinco años en la fecha de publicación de la solicitud impugnada, es la fecha de registro de la marca comunitaria anterior. Si han transcurrido más de cinco años entre la fecha de registro de la marca comunitaria anterior y la fecha de publicación de la solicitud de la marca comunitaria (o en el caso de que se impugne un registro internacional, seis meses tras la fecha de la primera nueva publicación de dicho registro), el solicitante (o en el caso de un registro internacional impugnado, el titular) tiene derecho a exigir la prueba de uso.

2.5.1.2. Marcas nacionales

Por lo que respecta a las marcas nacionales, es preciso determinar la fecha equivalente a la fecha de registro de las marcas comunitarias. Al interpretar este término, procede tener en cuenta que existen sistemas de marca nacionales que cuentan con un procedimiento de oposición *con posterioridad* al registro.

En vista de la existencia de procedimientos nacionales diferentes, el artículo 10, apartado 1, de la Directiva (disposición equivalente al artículo 42, del RMC,) se refiere, en lo que respecta al uso de las marcas nacionales, a un periodo de «*cinco años contados a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento de registro*».

La fecha en que se haya concluido el procedimiento de registro (artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2008/95/CE) que sirve para calcular el punto de partida de la obligación de uso para el registro nacional e internacional (artículo 42, apartados 2 y 3, del RMC), la determina cada Estado miembro en función de sus propias normas procesales (sentencia de 14 de junio de 2007, en el asunto C-246/05, «Le Chef de Cuisine», apartados 26 a 28).

No cabe esperar que el titular de la marca realice el uso efectivo de la marca pese a la existencia de un procedimiento de examen o de oposición en curso, antes del periodo de gracia de cinco años mencionado. Esta interpretación es acorde con el enfoque expuesto en relación con las marcas comunitarias anteriores, habida cuenta de que la fecha de registro de una marca comunitaria, mencionada en el artículo 42, apartado 2, del RMC como fecha decisiva para el comienzo del periodo de gracia, es siempre la fecha en que concluye el procedimiento de registro. Por lo demás, esta interpretación concilia el requisito del uso establecido por el RMC con las legislaciones nacionales aplicables (resolución de 6 de mayo de 2004, R 0463/2003-1, «Wrap House», apartado 19; resolución de 18 de junio de 2010, R 0236/2008-4, «RENO»).

La conclusión del procedimiento de registro se produce tras un procedimiento de oposición previo al registro o, en algunos Estados miembros, incluso después de la conclusión de un procedimiento de oposición posterior al registro. El capítulo 12, página 169, de la publicación «Derecho nacional y marca comunitaria» de la OAMI recoge las fechas exactas pertinentes: http://oami.europa.eu/en/office/diff/pdf/National_law.pdf.

La Oficina no investiga de oficio la fecha real de la conclusión del procedimiento de registro. A falta de pruebas que demuestren lo contrario, la Oficina presupone que el procedimiento de registro concluye en la fecha que se indica como fecha de registro en las pruebas presentadas. El oponente debe rebatir esta suposición aportando pruebas sobre la fecha exacta de conclusión del procedimiento de registro.

2.5.1.3. Registros internacionales que designan a un Estado miembro

A tenor del artículo 5, apartado 2, letras a) y b) del Protocolo de Madrid, las oficinas designadas disponen de un plazo de doce meses a partir de la fecha de la notificación de la designación para notificar denegaciones provisionales.

En el supuesto de que no se haya designado a un Estado miembro en la solicitud internacional, sino en una designación posterior, este plazo de 12 o de 18 meses comenzará a partir de la fecha en la que la designación fue notificada a la oficina designada.

Los Estados miembros que utilizan un **plazo de 12 meses** para notificar una denegación provisional con arreglo al Protocolo cuando actúan como parte designada son: Benelux, República Checa, Alemania, España, Francia, Letonia, Hungría, Austria, Portugal, Rumanía y Eslovenia.

Los Estados miembros que han optado por un **plazo de 18 meses** para notificar una denegación provisional con arreglo al Protocolo cuando actúan como parte designada son: Dinamarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Lituania, Finlandia, Suecia y el Reino Unido.

El plazo aplicable (12 ó 18 meses) para Bulgaria, Italia, Chipre, Polonia y Eslovaquia, cuando actúan como una parte designada depende de si (i) dicho país ha sido designado o posteriormente designado antes o después del 1.9.2008 y si (ii) la Oficina de origen está vinculada tanto por el Arreglo como por el Protocolo (plazo: 12 meses) o solo por el Protocolo (plazo: 18 meses).

Véase la siguiente tabla de resumen:

País designado ¹	País de origen	Plazo para notificar una denegación
<i>Benelux, República Checa, Alemania, España, Francia, Letonia, Hungría, Austria, Portugal, Rumanía y Eslovenia</i> (partes contratantes de la UE vinculadas tanto por el Arreglo como por el Protocolo)	<i>Todas las partes contratantes</i> [Situación al 15.1.2013: 89 Estados miembros] ² (con independencia de si están vinculados tanto por el Arreglo como por el Protocolo o solo por este último)	12 meses
<i>Dinamarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Lituania, Finlandia, Suecia y el Reino Unido</i> (partes contratantes de la UE vinculadas solo por el Protocolo)	<i>Todas las partes contratantes</i> [Situación al 15.1.2013: 89 Estados miembros] (con independencia de si están vinculados tanto por el Arreglo como por el Protocolo o solo por este último)	18 meses
<i>Bulgaria, Italia, Chipre, Polonia, Eslovaquia; si han sido designadas o posteriormente designadas antes del 1.9.2008³</i> (partes contratantes de la UE vinculadas tanto por el Arreglo como por el Protocolo que han optado por un plazo ampliado)	<i>Todas las partes contratantes</i> [Situación al 15.1.2013: 89 Estados miembros] (con independencia de si están vinculados tanto por el Arreglo como por el Protocolo o solo por este último)	18 meses
<i>Bulgaria, Italia, Chipre, Polonia, Eslovaquia; si han sido designadas o posteriormente designadas el 1.9.2008 o después</i> (partes contratantes de la UE vinculadas tanto por el Arreglo como por el Protocolo que han optado por un plazo ampliado)	<i>Partes contratantes de la UE vinculadas tanto por el Arreglo como por el Protocolo</i> [Situación al 15.1.2013: 55 Estados miembros]	12 meses
	<i>Partes contratantes vinculadas solo por el Protocolo</i> [Situación al 15.1.2013: 33 Estados miembros]	18 meses

La Oficina aplicará de oficio el plazo de 12 meses o de 18 meses en función de las normas citadas. Los plazos se calculan añadiendo los plazos pertinentes a la fecha de notificación desde que comienza el plazo para notificar la denegación, indicado por el código INID 580 del extracto de la base ROMARIN (p. ej., no la fecha del registro internacional o una designación posterior) (regla 18, apartado 1, letra a), inciso iii) y la regla 18, apartado 2, letra a), del Reglamento común).

Solo cuando sea decisivo para determinar si la marca anterior está sujeta a la obligación de prueba de uso concernirá al oponente reivindicar una fecha que sea

¹ Malta no forma parte del Sistema de Madrid.

² Para obtener la lista completa de todos los Estados miembros del Arreglo de Madrid y del Protocolo de Madrid, véase el documento: http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/documents/pdf/madrid_marks.pdf

³ La fecha de entrada en vigor del artículo 9 *sexies*, apartado 1, letra b) del Protocolo, que deja sin efectos cualquier declaración con arreglo al artículo 5, apartado 2, letras b) y c) del Protocolo (ampliación del plazo de notificación de una denegación provisional) entre las partes contratantes vinculadas tanto por el Arreglo como por el Protocolo.

posterior (p. ej. cuando se haya levantado una denegación provisional después de estas fechas o si el país designado optó por un periodo incluso superior a 18 meses para notificar una denegación basada en una oposición, con arreglo al artículo 5, apartado 2, letra c), del Protocolo), y al solicitante o titular reivindicar una fecha que sea anterior a dichas fechas (p. ej., cuando se haya emitido una declaración de concesión de protección con anterioridad a estas fechas) y facilitar a la Oficina una documentación concluyente.

En particular, el Tribunal ha confirmado, respecto de un registro internacional anterior que designa a Alemania, que la fecha en que se considerará «registrado» un registro internacional anterior deberá establecerse con arreglo a la legislación alemana, haciendo así que el anterior derecho surta efectos, en lugar de hacer referencia a la fecha de inscripción en el registro de la Oficina Internacional de la OMPI. Según la legislación alemana sobre marcas, si se deniega provisionalmente la protección a una marca comunitaria registrada internacionalmente, pero luego se concede dicha protección, se considerará que la inscripción tiene lugar en la fecha en que la Oficina Internacional de la OMPI recibe la notificación final de concesión de dicha protección. La adecuada aplicación del artículo 42, apartados 2 y 3, del RMC y del artículo 4, apartado 1, del Arreglo de Madrid no puede dar lugar a un incumplimiento del principio de no discriminación (auto de 16 de septiembre de 2010, en el asunto C-559/08 P, «Atoz», apartados 44, 53 a 56).

2.5.1.4. Registros internacionales que designan a la Unión Europea

Para los registros internacionales que designan a la Unión Europea, el artículo 160, del RMC establece lo siguiente:

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.

A partir de dicha publicación, el registro internacional tendrá los mismos efectos que una marca comunitaria registrada, con arreglo al artículo 151, apartado 2, del RMC.

2.5.2. Periodo de referencia

Si la marca anterior se encuentra sujeta al requisito del uso (está registrada desde al menos cinco años), el periodo real en el que se debe demostrar el uso se calcula simplemente de forma retroactiva a partir de la fecha de publicación de la solicitud.

Por ejemplo, si la solicitud de la marca comunitaria impugnada se hubiera publicado el 15 de junio de 2012 y la marca anterior se hubiera registrado el 1 de abril de 2000, el oponente tendría que acreditar el uso efectivo de su marca en el periodo comprendido entre el 15 de junio de 2007 y el 14 de junio de 2012.

Para las oposiciones presentadas contra registros internacionales que designan a la UE, la marca del oponente debe cumplir la obligación del uso si, al inicio del periodo de oposición, a saber seis meses antes de la fecha de la primera nueva publicación

del registro internacional, ha estado registrada durante al menos cinco años antes. Por ejemplo, si la solicitud del registro internacional impugnado se hubiera publicado el 15 de junio de 2009 y la marca anterior se hubiera registrado el 1 de abril de 1996, el oponente tendría que acreditar el uso efectivo de su marca en el periodo comprendido entre el 15 de diciembre de 2004 y el 14 de diciembre de 2009.

En el supuesto de que no se haya designado a la Unión Europea en la solicitud internacional sino en una designación posterior, el plazo de 18 meses comenzará a partir de la fecha en la que la designación posterior fue notificada a la OAMI. Véase la resolución de 20 de diciembre de 2010, R 0215/2010-4, «Purgator»:

Desde el día de la designación posterior de la Comunidad Europea, los registros internacionales surten los mismos efectos que la solicitud de una marca comunitaria contra la que se puede plantear una oposición. La publicación de la fecha de la posterior designación servirá como publicación de la solicitud de la marca comunitaria (artículo 152, del RMC). En el presente caso, la publicación de la fecha de la posterior designación de la Comunidad Europea se produjo el 8 de octubre de 2007. En dicho momento, las marcas anteriores con fecha de registro de 14 de junio de 2005 todavía no habían sido registradas por un periodo de cinco años y no estaban sujetas a un requisito del uso.

Cualquier uso o falta de uso antes o después de los últimos cinco años carece de relevancia. Las pruebas que se refieren al uso realizado fuera de ese periodo no son relevantes, salvo que demuestren indirectamente de forma concluyente el uso efectivo de la marca también durante el periodo de referencia. El Tribunal afirmó en este contexto que las circunstancias posteriores a la fecha relevante pueden permitir confirmar o apreciar mejor el alcance del uso de la marca durante el periodo relevante y las intenciones reales del titular durante el mismo (auto de 27 de enero de 2004, en el asunto C-259/02, «Laboratoire la mer», apartado 31).

En caso de que una marca no haya sido objeto de un uso efectivo durante más de cinco años antes de la fecha de publicación, el hecho de que pueda mantenerse la buena fe o el conocimiento de la marca en el mercado o entre los clientes no «salva» a ésta.

El uso no se debe haber producido necesariamente durante todo el periodo de cinco años, sino más bien dentro de él. Las disposiciones relativas al requisito del uso no obligan a hacer un uso continuado (sentencia de 16 de diciembre de 2008, en el asunto T-86/07, "«Deitech»", apartado 52).

2.5.3. Resumen

Marca anterior	Cálculo del inicio del periodo de cinco años (periodo de gracia)
MC	Fecha de registro
Marca nacional	Por defecto, la fecha de registro o de conclusión del procedimiento de registro, si lo prueba el oponente.
RI que designan a Estados miembros	Por defecto, 12 ó 18 meses después de la fecha de notificación desde que el inicio del plazo de notificación de la denegación (código INID 580). Puede ser anterior o posterior, si lo demuestran las partes.
RI que designa a la UE	Fecha de la segunda nueva publicación de la designación de la UE en la parte M.3. del Boletín.

Marca impugnada	Cálculo del plazo de 5 años para demostrar el uso efectivo de la marca del oponente (plazo de referencia)
Solicitud de MC	5 años a contar desde la fecha de publicación de la solicitud de marca comunitaria en la parte A del Boletín de marcas comunitarias.
RI que designa a la UE	5 años a contar desde la fecha de nueva publicación del RI (o de la designación posterior de la UE) en la parte M.1. del Boletín de marcas + 6 meses (que se corresponden con el inicio del plazo de oposición. La segunda fecha se publica con arreglo al código INID 441).

2.6. Magnitud del uso

2.6.1. Criterios

Se ha de valorar si, a la vista de la situación del mercado en el sector industrial o comercial considerado, cabe deducir de las pruebas presentadas que **el titular ha intentado seriamente alcanzar una posición comercial en el mercado de referencia**. La marca debe utilizarse para productos y servicios que **ya se comercialicen o cuya comercialización, preparada por la empresa para captar clientela**, en particular, mediante campañas publicitarias, **sea inminente** (sentencia de 11 de marzo de 2003, en el asunto C-40/01, «Minimax, apartado 37). Ello no significa que el oponente haya de revelar el volumen de ventas o las cifras de facturación.

Por lo que respecta a la importancia del uso de la marca anterior, es preciso tener en cuenta, en particular, el **volumen comercial** del conjunto de los actos de uso, por una parte, y la **duración** del período durante el cual tienen lugar esos actos, así como su **frecuencia**, por otra (sentencia de 8 de julio de 2004, en el asunto T-334/01, «Hipoviton», apartado 35).

La apreciación implica una *cierta interdependencia entre los factores* que se toman en consideración. Así, un reducido volumen de productos protegidos por la marca puede verse compensado por una fuerte intensidad o una gran constancia en el tiempo del uso de tal marca y viceversa (sentencia de 8 de julio de 2004, en el asunto T-203/02, «VITAFRUIT», apartado 42).

En determinadas circunstancias, incluso las *pruebas circunstanciales* como los catálogos que llevan la marca aunque no ofrecen información directa sobre la cantidad de productos efectivamente vendidos, pueden ser suficientes para demostrar la magnitud del uso en una apreciación global (sentencia de 8 de julio de 2010, en el asunto T-30/09, «peerstorm», apdos. 42 y ss.).

No es necesario que el uso se produzca durante un periodo mínimo para que sea calificado de «efectivo». En concreto, el *uso no tiene que ser continuado* durante el periodo de cinco años de referencia. Siempre que sea efectivo, puede haber comenzado al principio o al final del periodo (sentencia de 16 de diciembre de 2008, en el asunto T-86/07, «Deitech»).

El *umbral exacto que resulta decisivo* para acreditar el uso efectivo no puede definirse fuera de contexto. El volumen de negocios y de ventas del producto deben valorarse en relación con otros factores pertinentes, como el volumen de operaciones, la capacidad de producción o de comercialización o el grado de diversificación de la empresa que explota la marca, así como las características de los productos o servicios en el mercado de que se trata. No es necesario que el uso de la marca sea

siempre importante, desde el punto de vista cuantitativo, para calificarse de efectivo, ya que tal calificación depende de las características del producto o del servicio afectado en el mercado correspondiente (sentencia de 11 de marzo de 2003, en el asunto C-40/01, «Minimax», apartado 39; sentencia de 8 de julio de 2004, en el asunto T-203/02, «Vitafruit», apartado 42).

Un reducido volumen de negocios y de ventas, expresado en términos absolutos, de un producto de precio medio o poco elevado permite determinar la existencia de un uso no efectivo de la marca de que se trata. No obstante, por lo que a los productos caros o un mercado exclusivo se refiere, pueden resultar suficientes unas reducidas cifras de facturación (resolución de 4 de septiembre de 2007, R 0035/2007-2, «Dinky», apartado 22). Por lo tanto, siempre es necesario tomar en consideración las características del mercado de referencia (sentencia de 8 de julio de 2004, en el asunto T-334/01, «Hipoviton», apartado 51).

No cabe establecer una norma *de minimis*. Igualmente, el uso de la marca por un único cliente, importador de los productos en relación con los cuales se registró aquélla, puede bastar para probar que tal uso es efectivo, si la operación de importación tiene una verdadera justificación comercial para el titular de la marca (auto de 27 de enero de 2004, en el asunto C-259/02, «Laboratoire de la mer», apartados 24 y ss.).

El hecho de que el uso de la marca se haya limitado a un solo cliente carece de relevancia, siempre que tal uso sea público y se haya producido hacia el exterior y no únicamente dentro de la empresa titular de la marca anterior o dentro de la red de distribución poseída o controlada por ésta (sentencia de 8 de julio de 2004, en el asunto T-203/02, «VITAFRUIT», apartado 50).

No obstante, cuanto más limitado es el volumen comercial de la explotación de la marca, más necesario resulta que el oponente aporte nuevas indicaciones que permitan descartar las posibles dudas sobre el carácter efectivo del uso de la marca (sentencia de 8 de julio de 2004, en el asunto T-334/01, «Hipoviton», apartado 37).

En cuanto a la relación entre el volumen de negocio obtenido por las ventas de productos protegidos por la marca anterior y el volumen de negocio anual de la demandante, debe señalarse que el grado de diversificación de las actividades de las empresas que actúan en un mismo mercado varía. Además, la obligación de aportar la prueba de un uso efectivo de una marca anterior no pretende controlar la estrategia comercial de una empresa. No se excluye que esté justificado económica y objetivamente que una empresa comercialice un producto o una gama de productos aun cuando la parte que éstos representan en su volumen de negocio anual sea mínima (sentencia de 8 de julio de 2004, en el asunto T-334/01, «Hipoviton», apartado 49).

Algunas circunstancias especiales, como, por ejemplo, un volumen de negocio menos elevado durante la fase inicial de comercialización de un producto, pueden ser relevantes para la apreciación del carácter efectivo del uso (sentencia de 8 de julio de 2004, en el asunto T-334/01, «Hipoviton», apartado 53).

2.6.2. Ejemplos de uso insuficiente

Nº de asunto	Observación
"«WALZERTRAU»", apartados 32 y ss. (recurso pendiente C-141/13 P)	El oponente, una panadería alemana ubicada en una ciudad de 18 000 habitantes, demostró unas ventas mensuales constantes de aproximadamente de 3,6 kg de exclusivos bombones artesanales, durante un periodo de 22 meses. Aunque se anunciaban en una página web accesible en todo el mundo, solo se podía realizar un pedido y comprar los bombones en la panadería del oponente. A la vista de los límites territoriales y cuantitativos, el TG consideró que el uso no quedaba suficientemente probado.
Sentencia de 30 de abril de 2008, en el asunto T-131/06, "«SONIA SONIA RYKIEL»".	En un periodo de 13 meses se vendieron 54 unidades de combinaciones y 31 unidades de enaguas por un importe total de 432 euros. El TG consideró que estas modestas cantidades no eran suficientes en relación con el mercado de referencia (productos de consumo corriente, vendidos a un precio muy razonable).
Resolución de 27 de febrero de 2009, R 0249/2008-4 – "«AMAZING ELASTIC PLASTIC II»"	El regalo de 500 conjuntos de globos de plástico como «muestras» gratuitas no puede constituir un uso efectivo.
Resolución de 20 de abril de 2001, R 0378/2000-1 – "«Renacimiento»"	La Sala de Recurso confirmó la resolución de la División de Oposición según la cual la presentación de un conocimiento de embarque que revelaba la entrega de 40 cajas de vino de Jerez era insuficiente para acreditar el uso efectivo.
Resolución de 9 de febrero de 2012, R 0239/2011-1 – "«GOLF WORLD»" (B 1 456 443, Golf World)	Como única prueba de uso como <i>artículo de imprenta</i> , el oponente presentó pruebas que demostraban la existencia de 14 suscriptores de una revista en Suecia. La DO declaró que esto no era suficiente para demostrar el uso efectivo en Suecia, si se tiene en cuenta, en concreto, el hecho de que las revistas no son artículos que tengan un precio elevado.
R 2132/2010-2, – "«SUSURRO»" (fig.)	No se consideraron prueba suficiente del uso efectivo de una marca registrada española de «bebidas alcohólicas (excepto cervezas)» de la clase 33 nueve facturas relativas a la venta de vino en 2005, 2006, 2007 y 2008 que demostraban que durante un periodo de 36 meses se comercializaron productos al amparo de la marca anterior por un valor de 4 286,36 euros, así como una muestra de la etiqueta de producto sin fecha. Las pruebas demostraron que las ventas de vino se habían producido en una parte pequeña, muy provincial, de España. Para un país con más de 40 millones de habitantes, se consideró que el importe vendido de un vino relativamente barato era demasiado pequeño para crear o conservar un mercado para los productos (vino) que el consumidor medio español consume en grandes cantidades.
Resolución de 7 de julio de 2011, R 0908/2010-2 – "«ALFA-REN»":	El cuadro con cifras de ventas de productos ALFACALCIDOL en Lituania, en el periodo entre 2005 y 2008, que indica los productos vendidos por Teva Corp. al amparo de la marca «ALPHA D3» (fuente: base de datos de salud IMS, Lituania); una copia sin fecha del envase de un producto «ALPHA D3» (sin fecha); y una copia de un anuncio de los productos «ALPHA D3» vendidos en Lituania (sin traducir) fueron considerados no suficientes para demostrar el uso efectivo de la marca en Lituania. De las pruebas presentadas no pudo extraerse si los productos de la marca se distribuyeron efectivamente ni, en su caso, las cantidades que fueron distribuidas.
Resolución de 16 de marzo de 2011, R 0820/2010-1 – "«BE YOU»"	No se consideró prueba suficiente del uso efectivo de la marca del oponente respecto de los productos de la clase 14 las ventas de productos con beneficios por debajo de los 200 euros durante un periodo de 9 meses de uso.
Resolución de 6 de abril de 2011, R 0999/2010-1 – "«TAUTROPFEN CHARISMA (fig.) »"	Se consideraron como prueba insuficiente del uso efectivo del signo once facturas que demostraban que se vendieron 13 unidades de productos de «perfumería» en España entre 2003 y 2005, por un total de 84,63 euros. Se ha tenido en cuenta el hecho de que los productos se destinan a un

	uso corriente y que están disponibles a un precio asequible.
Resolución de 27 de octubre de 2008, B 1 118 605, "«Viña la Rosa»"	No se consideraron suficientes para demostrar el uso de los vinos, las fotocopias de tres guías independientes de vino que mencionaban a la marca del oponente (sin mayor explicación respecto del volumen, edición, editorial, etc.).
Resolución de 21 de junio de 1999, B 70 716, "«Oregon»"	La División de Oposición estimó que una factura de 180 pares de zapatos Era insuficiente para acreditar el uso efectivo.
Resolución de 30 de enero de 2001, B 193 716, «Lynx»	Como prueba de uso el oponente aportó dos facturas por una cantidad total de 122 prendas de vestir y cuatro etiquetas desprovistas de fecha y de cualquier indicación concerniente a los productos sobre los cuales debían fijarse. La División de Oposición las consideró insuficientes.

2.6.3. Ejemplos de uso suficiente

Asunto	Observación
Sentencia de 16 de noviembre de 2011, en el asunto T-308/06, «BUFFALO MILE Automotive Polishing Products», apartado 68	Se consideró que nueve facturas con fechas comprendidas entre abril de 2001 y marzo de 2002, que representaban unas ventas de aproximadamente 1 600 euros (con un volumen de negocio ligeramente superior a 1 000 000 euros al año) y que demostraban que los artículos se entregaron a distintos clientes en pequeñas cantidades (12, 24, 36, 48, 60, 72 o 144 piezas), en cuanto a productos ampliamente utilizados como el betún, en Alemania, el mayor mercado europeo con aproximadamente 80 millones de consumidores potenciales no acreditaban el uso que, desde un punto de vista objetivo, se requiere para crear o conservar un mercado para las cremas abrillantadoras y las cremas para el cuero. Además, el volumen comercial, en relación con la duración y la frecuencia del uso, se consideró lo suficiente importante para llevar a la conclusión de que se trata de un uso meramente simbólico, mínimo o ficticio, con el único objetivo de mantener la protección del derecho a la marca. Confirmada por el TG.
Sentencia de 10 de septiembre de 2008, en el asunto T-325/06, "«CAPIO»", apartados 48, 60	Las pruebas (facturas, listados de ventas) demuestran que la parte coadyuvante vendió 4 oxigenadores de fibra hueca con depósitos de carcasa dura desmontables en Finlandia en 1998, 105 en 1999 y 12 en 2001, por un importe total de 19 901,76 euros, se consideraron pruebas suficientes del uso efectivo de la marca registrada para «oxigenadores con bomba integrada; controladores con bomba integrada; dispositivos reguladores de presión de aire para bomba integrada; bombas de succión; contadores de flujo sanguíneo», de la clase 10.
Sentencia de 27 de septiembre de 2007, en el asunto T-418/03, "«LA MER»", apartados 87 a 90.	Se consideró que las diez facturas relativas a un periodo de 33 meses, relativas a varias gamas de productos, cuyo envase lleva la marca de que se trata, con cifras muy dispares (22 214 para la factura de 3 de enero de 1995, 24 085 para la de 4 de mayo de 1995, 24 135 para la de 10 de mayo de 1995 y 31 348 para la de 26 de marzo de 1997), que mostraban que las ventas se realizaron a distintas personas, permitían inferir que se habían presentado a título meramente ilustrativo de las ventas totales pero que no mostraban que la marca se utilizó públicamente y con relevancia exterior y no únicamente dentro de la empresa titular de la marca anterior o dentro de una red de distribución poseída o controlada por ésta. No obstante, no se consideró que las ventas efectuadas, aunque considerables, constituyeran un uso que, desde el punto de vista objetivo, creara o conservara un mercado para dichos productos ni implicaran un volumen comercial, en relación con la duración y la frecuencia del uso, tan reducido que permitiera llegar a la conclusión de que el uso fuera meramente simbólico, mínimo o ficticio, con el único objetivo de mantener la protección del derecho a la marca.
Sentencia de 25 de marzo de 2009, en el asunto T-191/07, "«BUDWEISER»"	La Sala de Recurso (resolución de 20.3.2007, R 0299/2006-2 – "BUDWEISER/marca denominativa internacional anterior BUDWEISER", apartado 26) consideró, en esencia, que los documentos aportados durante el procedimiento administrativo – las facturas que prueban la venta de

	<p>cerveza en Francia por una cantidad superior a 40 000 litros entre octubre de 1997 y abril de 1999, se emitieron 23 facturas en Austria entre 1993 y 2000 a un único comprador en Austria, y 14 facturas emitidas en Alemania en 1993 y 1997 – fueron suficientes para acreditar la magnitud del uso de la marca denominativa internacional anterior BUDWEISER (RI nº 238 203) en estos países. Las conclusiones de la Sala de Recurso fueron confirmadas por el TG.</p>
<p>Sentencia de 11 de mayo de 2006, en el asunto C-416/04 P, "«Vitafruit»", apartados 68 a 77</p>	<p>Las pruebas de las ventas de zumos concentrados de fruta con destino a un único cliente en España durante un periodo de once meses y medio, que ascendió a un volumen total de ventas de 4 800 euros, correspondiente a la venta de 293 cajas de doce unidades cada una, fueron consideradas uso suficiente de la marca española anterior.</p>
<p>Sentencia de 8 de julio de 2010, en el asunto T-30/09, "«peerstorm»", apartados 42 y 43</p>	<p>Como prueba de uso, el oponente (simplemente) aportó varios catálogos para los consumidores finales, con prendas de vestir que llevaban la marca de referencia. El Tribunal consideró que «...es cierto que esos catálogos no ofrecen ninguna información sobre la cantidad de productos efectivamente vendidos por la coadyuvante con la marca PETER STORM. Sin embargo, procede tener en cuenta... el hecho de que se ha propuesto en los catálogos un gran número de artículos designados por la marca PETER STORM y que esos artículos estaban disponibles en más de 240 tiendas del Reino Unido durante buena parte del período pertinente. Estos elementos permiten concluir, en relación con la apreciación global del carácter efectivo ... que ese uso fue de cierta importancia.».</p>
<p>Resolución de 4 de septiembre de 2007, R 0035/2007-2 – "«DINKY»"</p>	<p>La venta de aproximadamente 1 000 vehículos de juguete en miniatura se consideró una magnitud del uso suficiente en vista de que los productos se vendían principalmente a coleccionistas a un precio elevado en un mercado concreto.</p>
<p>Resolución de 11 de octubre de 2010, R 0571/2009-1 – "«VitAmour»"</p>	<p>La venta de 500 kg de proteínas lácteas por un valor total de 11 000 euros se consideró suficiente para demostrar el uso efectivo de <i>proteínas lácteas para consumo humano</i>. A la vista de la naturaleza de los productos, que no son productos de consumo sino ingredientes de uso de la industria de transformación alimentaria, la cantidad y los valores mostrados demostraron una presencia en el mercado por encima del umbral necesario.</p>
<p>Resolución de 27 de julio de 2011, R 1123/2010-4 – "«Duracryl»"</p>	<p>Las once facturas emitidas a distintas empresas en diversas regiones de España, que mostraban que el titular de la marca vendió, en el periodo de referencia y al amparo de la marca, 311 envases del producto, de distintos tamaños por un importe neto de 2 684 euros, se consideraron suficientes para acreditar el uso efectivo de una marca registrada para «productos para la conservación de la madera» de la clase 2.</p>
<p>Resolución de 1 de febrero de 2011, B 1 563 066</p>	<p>Se invocaba un volumen de negocios de más de 10 millones de euros durante varios años para productos médicos. Las facturas pertinentes (una por cada año) solo demostraron unas ventas efectivas de 20 euros al año. En una apreciación global, y en el contexto de otras pruebas presentadas como listados de precios, una declaración jurada, material de envase y publicidad, la Oficina consideró que todo esto era suficiente para acreditar el uso efectivo.</p>
<p>Resolución de 26 de enero de 2001, B 150 039</p>	<p>La División de Oposición consideró las pruebas relativas a unas ventas de unos 2 000 animales de peluche en el sector del mercado de alta gama como prueba suficiente del uso efectivo.</p>
<p>Resolución de 18 de junio de 2001, B 167 488</p>	<p>El oponente aportó una factura referida a la venta de una máquina cortadora de láser de gran precisión por importe de 565 000 FRF, un catálogo que describía su rendimiento y algunas fotografías en que aparecía el producto. La División de Oposición estimó que estas pruebas eran suficientes teniendo en cuenta la naturaleza del producto, el mercado específico y su precio considerablemente elevado.</p>

2.7. Uso de la marca en formas distintas de la registrada PAUSE

2.7.1. Introducción

El artículo 15, del RMC establece que el uso de la marca comunitaria en una forma que difiera de la forma bajo la cual se halle registrada tendrá la consideración de uso de la marca siempre que los elementos que difieran no alteren el carácter distintivo de la marca.

El objeto de esta disposición es permitir al titular aportar al signo, a la hora de su explotación comercial, las variaciones que, sin modificar su carácter distintivo, permitan adaptarlo mejor a las exigencias de comercialización y promoción de los productos o servicios de que se trate (sentencia de 23.2.2006, T-194/03, "Bainbridge", apartado 50).

El Tribunal General (en adelante, el «TG») mencionó asimismo que no es necesaria una conformidad estricta entre la forma del signo tal como se utiliza y la forma tal como fue registrado. No obstante, la diferencia debe darse en elementos insignificantes y los signos tal como se utilizan y tal como fueron registrados deben ser globalmente equivalentes (sentencia de 23.2.2006, T-194/03, "Bainbridge", apartado 50).

Para decidir si el signo tal como se utiliza y el signo tal como fue registrado son globalmente equivalentes, primero debe establecerse cuáles son los elementos insignificantes. El TG ha desarrollado los criterios necesarios para realizar esta diferenciación en varias sentencias.

El apartado 2.7.2 abordará estos criterios. En el apartado 2.7.3 se describirá la práctica de la Oficina respecto de la «variación» de las marcas, los «adiciones» de elementos a las marcas y las «omisiones» de los elementos de las marcas.

Por último, cabe señalar que, para establecer el uso de la marca a efectos del artículo 15, apartado 1, letra a), del RMC, el titular de la marca registrada puede ampararse en el uso en una forma que difiere de aquella bajo la que ha sido registrada dicha marca, sin que las diferencias entre ambas formas alteren el carácter distintivo de esa marca, **y ello aunque esa forma diferente esté registrada a su vez como marca** (sentencia de 25.10.2012, C-553/11, "Rintisch", apartado 30).

2.7.2. Criterios del Tribunal

En resumen, la prueba desarrollada por el Tribunal consiste en determinar primero cuáles son los elementos distintivos y dominantes del signo registrado y luego verificar si también están presentes en el signo tal como se utiliza.

El TG resolvió que:

la apreciación del carácter distintivo y dominante de uno o varios componentes de una marca compuesta debe basarse en las características intrínsecas de cada uno de estos componentes y en la posición relativa de los diferentes componentes en la configuración de dicha marca (sentencia de 24.11.2005, T-135/04, "Online Bus", apartado 36).

Por lo que respecta a las **adiciones**:

- Pueden utilizarse simultáneamente varios signos sin alterar el carácter distintivo del signo registrado (sentencia de 8.12.2005, T-29/04, "Cristal Castellblanch", apartado 34).
- Si el elemento añadido no es distintivo, es débil y/o no dominante, no altera el carácter distintivo de la marca registrada (sentencia de 30.11.2009, T-353/07, "Coloris", apdos. 29 a 33 y ss., sentencia de 10.6.2010, T-482/08, "Atlas Transport", apdos. 36 y ss.).

Por lo que respecta a las **omisiones**:

- Si este elemento omitido ocupa una posición secundaria y no distintiva, su omisión no altera el carácter distintivo de la marca (sentencia de 24.11.2005, T-135/04, "Online Bus", apartado 37).

2.7.3. Práctica de la Oficina

En general, debe apreciarse si el uso de la marca constituye una «variación» admisible o inadmisibles de su forma registrada.

Por lo tanto, procede responder a dos cuestiones. En primer lugar, se debe aclarar lo que ha de considerarse el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta se halle registrada⁴. En segundo lugar, se debe examinar si la marca tal como se utiliza altera este carácter distintivo. Estas cuestiones deben responderse de forma individualizada.

Existe *interdependencia* entre la fuerza del carácter distintivo de una marca y el efecto de las alteraciones. Los cambios afectan en menor medida a las marcas dotadas de un carácter distintivo fuerte que a las que poseen un carácter distintivo débil. Es más probable que la adición u supresión de elementos de la marca afecten al carácter distintivo de las marcas que poseen un carácter distintivo débil.

Cuando una marca esté compuesta por *diversos elementos* de los que solo uno o algunos son distintivos y han tornado apta para el registro a la marca en su conjunto, una modificación de dicho elemento o su omisión o sustitución por otro elemento implicará por regla general una alteración del carácter distintivo.

Para determinar si debería admitirse el uso de una variación de la marca o si se altera el carácter distintivo procede tener en cuenta las prácticas al uso en el ramo empresarial o comercial de que se trate, así como el público de referencia.

Las siguientes secciones incluyen una serie de orientaciones prácticas para evaluar si las adiciones (apartado 2.7.3.1), las omisiones (apartado 2.7.3.2) y las alteraciones (apartado 2.7.3.3) en la forma del signo tal como se utiliza alteran el carácter distintivo de la marca registrada.

⁴ Véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 4, Carácter distintivo.

2.7.3.1. Adiciones

Tal como se ha indicado anteriormente, por lo que respecta a las adiciones, (i) pueden utilizarse simultáneamente varios signos sin alterar el carácter distintivo del signo registrado y (ii) si el elemento añadido no es distintivo, es débil y/o no dominante, no altera el carácter distintivo de la marca registrada.

Las siguientes secciones ofrecen ejemplos de estos dos tipos de supuestos:

- uso simultáneo de varios signos;
- adiciones de otros elementos denominativos;
- adiciones de elementos figurativos.

Uso simultáneo de varios signos o marcas

Es bastante habitual en algunos sectores del mercado que los productos y servicios lleven no solo su marca individual, sino también la marca de la empresa o del grupo de productos («marca de la casa»). En tales supuestos, la marca registrada no es utilizada en una forma distinta, sino que las dos marcas independientes son utilizadas válidamente de forma simultánea.

No existe ningún precepto legal en el sistema comunitario de marca que obligue al oponente a aportar pruebas solo de la marca anterior cuando se exige el uso efectivo en el sentido del artículo 42, del RMC. Pueden utilizarse dos o más marcas juntas de forma autónoma, con o sin la denominación social, sin alterar el carácter distintivo de la marca registrada anterior.








El Tribunal ha confirmado que el requisito de uso efectivo de una marca puede cumplirse cuando una marca registrada como consecuencia del uso de otra marca compuesta de la que forma parte se utiliza mediante esa otra marca compuesta, o cuando se utiliza conjuntamente con otra marca y la propia combinación de ambas marcas está además registrada como marca (sentencia de 18.4.2013, C-12/12, «SM JEANS/LEVI'S», apartado 36.) De forma similar, el Tribunal ha aclarado que el uso puede ser efectivo cuando una marca figurativa se utiliza conjuntamente con una marca comunitaria denominativa superpuesta en ella y la propia combinación de las dos marcas está además registrada como marca comunitaria, siempre que las diferencias entre la forma en que la marca se utiliza y aquella con la cual ha sido registrada no alteren el carácter distintivo de la marca tal como fue registrada (sentencia de 18 de julio de 2013, en el asunto C-252/12, «Specsavers», apartado 31).

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
<p>CRISTAL</p>		<p>T-29/04</p>
<p>«En el caso de autos, la marca CRISTAL aparece claramente cuatro veces en el gollete de la botella comercializada por la parte interviniente y dos veces en la etiqueta principal, acompañada del símbolo ®. En el gollete, se encuentra separada de los demás elementos. Además, en los estuches en que se comercializan las botellas de la marca CRISTAL, ésta aparece sola. Asimismo, en las facturas presentadas por la parte interviniente se hace referencia al término "cristal" con la mención "estuche 1990". Así pues, procede señalar que la marca CRISTAL identifica el producto comercializado por la parte interviniente» (apartado 35).</p> <p>«Por lo que se refiere a la mención "Louis Roederer" que figura en la etiqueta principal, indica simplemente la razón social del fabricante, lo que puede crear un vínculo directo entre una o varias gamas de productos y una empresa determinada. El mismo razonamiento vale para el grupo de letras "lr" que representa las iniciales del nombre de la parte interviniente. Como señaló la OAMI, la utilización conjunta de dichos elementos en una misma botella no afecta a la función de identificación que desempeña la marca CRISTAL con respecto a los productos de que se trata» (apartado 36).</p> <p>«Además, debe admitirse la apreciación de la OAMI, según la cual la utilización de una marca denominativa combinada con la indicación geográfica "Champagne" no puede considerarse un añadido capaz de alterar el carácter distintivo de la marca cuando ésta se utiliza para champán. En efecto, en el sector del vino, el consumidor tiene a menudo un interés particular por el origen geográfico concreto del producto y la identidad del producto del vino, puesto que el renombre de dichos productos va frecuentemente unido al hecho de que se producen en una zona geográfica determinada por un establecimiento vinícola determinado» (apartado 37).</p> <p>«En tales circunstancias, procede declarar que el empleo de la marca denominativa CRISTAL en combinación con otras indicaciones es irrelevante y que la Sala de Recurso no infringió ni el artículo 15, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 40/94, ni su artículo 43, apartados 2 y 3, ni la regla 22, apartado 2, del Reglamento de ejecución» (apartado 38).</p>		

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
<p>L.114</p>	<p>Lehning L114</p>	<p>T-77/10 y T-78/10</p>
<p>L.114 es una marca registrada francesa de «productos farmacéuticos» de la clase 5.</p> <p>El Tribunal consideró que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la falta de punto entre la mayúscula «L» y el número 114 supuso una diferencia menor que no priva a la marca anterior L.114 de su carácter distintivo (apartado 53). 2) el hecho de que la marca anterior «L.114» se utilizara junto con la marca de la casa «Lehning» carece de importancia y no altera su carácter distintivo en el sentido del artículo 15, apartado 1, letra a), del RMC (apartado 53). 		

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
YGAY	YGAY junto con una serie de otros elementos denominativos y figurativos	R 1695/2007-1 (confirmada por la sentencia T-546/08)
<p>En la resolución de la Sala de Recurso (confirmada por el Tribunal en la sentencia T-546/08, apdos. 19 y 20) se señaló que la marca YGAY aparecía en muchas fotografías tanto en la etiqueta como en la caja en que se vende la botella. En las etiquetas, la marca de que se trate se encuentra separada de los demás elementos. En algunas etiquetas, aparece de forma aislada, debajo de la frase MARQUÉS DE MURRIETA, escrita en grandes letras en negrita. En otras, la frase BODEGAS MARQUÉS DE MURRIETA está escrita en minúsculas en la parte superior, mientras que los elementos CASTILLO YGAY están escritos en grandes letras estilizadas en diagonal en la etiqueta. La marca YGAY también aparece por sí sola o junta con la frase CASTILLO YGAY en las cajas en que se venden las botellas. También se hace referencia, en las facturas presentadas por el oponente, a la marca YGAY, junto con la información general como el año de producción y el origen, etc., de lo que deriva, por lo tanto, que el signo YGAY funciona como marca que identifica a los productos, «vino», que vende el oponente (apartado 15).</p> <p>La mención MARQUÉS DE MURRIETA en este contexto simplemente sería una indicación de la denominación de la empresa del fabricante o del viñedo que produce y vende el vino, lo cual podría proporcionar un vínculo directo entre una o más líneas de producto y una empresa determinada (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de 8.12.2005, T-29/04, "Cristal Castellblanch", apartado 36) (apartado 16).</p>		

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
 <p>Marca nº 1</p>	 <p>Marca nº 2</p>	C-12/12
<p>Levi Strauss es titular de las dos marcas comunitarias que aparecen más arriba. La marca nº 1 siempre se usa conjuntamente con la marca denominativa LEVI'S, es decir, como en el caso de la marca nº 2. El Tribunal de Justicia dictaminó que la condición de «uso efectivo» puede cumplirse cuando una marca comunitaria figurativa se utiliza conjuntamente con una marca comunitaria denominativa superpuesta en ella y la propia combinación de las dos marcas está además registrada como marca comunitaria, siempre que las diferencias entre la forma en que la marca se utiliza y aquella con la cual ha sido registrada no alteren el carácter distintivo de la marca tal como fue registrada.</p>		

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
		C-252/12
<p>Specsavers inició un procedimiento por violación y usurpación de la marca comunitaria anterior SPECSAVERS (marca denominativa), así como de los signos figurativos  ,  y  , contra ASDA, una cadena de supermercados que reanudó su negocio de óptica mediante una campaña de marketing dirigida a Specsavers. Specsavers usaba en colores sus marcas registradas en blanco y negro, adquirió renombre en el Reino Unido con el color verde, usando su signo del siguiente modo:  . ASDA también adquirió renombre en el Reino Unido con otra tonalidad de verde en su negocio de supermercados y lo aplicó a su negocio de óptica:  . El Tribunal de Justicia dictaminó que el uso de  con el signo denominativo superpuesto puede</p>		

considerarse un uso efectivo de la marca figurativa en la medida en que esta, tal como fue registrada, siempre se refiere en dicha forma a los productos del grupo Specsavers (que debe determinar el órgano jurisdiccional remitente).

Sin embargo, el oponente **debe aportar pruebas** de que el signo adicional es, en realidad, una marca o signo independiente, que hace referencia, por ejemplo, a la marca de la empresa, al fabricante, etc.


Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
MINUTO	DUBOIS MINUTO	R 0206/2000-3
<p>La Sala de Recurso consideró la presentación de dos palabras como el uso de dos marcas independientes, ya que las pruebas presentadas por el oponente revelaban que una de ellas era una antigua marca del oponente con identidad propia, y que esta marca está presente en el mercado acompañada de una serie de signos, como es habitual en el etiquetado del producto en cuestión (vino).</p> <p>«DUBOIS» y «MINUTO» son marcas autónomas en un producto concreto, como es práctica común en el etiquetado de productos vinícolas (nombre del establecimiento vinícola y nombre del producto). Por lo que respecta a las marcas españolas, véase por ejemplo «TORRES» – «Sangre de Toro», «TORRES» – «Acqua d’Or». Cuando el consumidor de referencia pide el vino «MINUTO», ya conoce que dicho vino está incluido en la línea de productos «DUBOIS», aunque se percibirá que «MINUTO» es una marca propia, incluso si aparece junto al signo «DUBOIS» en las facturas, folletos y/o las etiquetas de los productos (apartado 18).</p>		

Por otro lado, el carácter efectivo del uso podría quedar en entredicho en aquellos casos en que la marca registrada podría ser percibida como un **mero elemento decorativo** debido al uso adicional y muy dominante de otras marcas.

Adición de otros elementos denominativos

En principio, una diferencia en letras o incluso en palabras constituye una alteración del carácter distintivo de la marca. Sin embargo, en los siguientes tres apartados se describen una serie de situaciones en las que son admisibles las adiciones. El cuarto apartado proporciona ejemplos de adiciones inadmisibles.

Adiciones de elementos no dominantes

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
COLORIS		T-353/07
<p>El TG confirmó que el uso de la marca <i>Coloris</i> con elementos denominativos adicionales como «global coloring concept» o «gcc» no alteraban su carácter distintivo porque los elementos adicionales se utilizaron simplemente junto con la marca <i>Coloris</i> y estaban <u>situados debajo de la misma</u> y tenían un tamaño que <u>no era dominante</u> en dicha marca.</p> <p>La misma conclusión se aplica con mayor fuerza a los términos adicionales (<i>global coloring concept</i>) ya que <i>son palabras con un sentido general y la palabra «coloring» (coloración) hace referencia a los</i></p>		

productos de que se trate y, en consecuencia, tienen un cierto carácter descriptivo.

Adiciones con un significado genérico o descriptivo

El uso de una marca denominativa registrada (o de cualquier otra marca) realizado junto con una indicación genérica del producto o con un término descriptivo se considerará como uso de la marca registrada. Las adiciones que solo son indicaciones o características de los productos y servicios, como la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el origen geográfico o la época de producción de los productos o de la prestación de los servicios, por regla general no constituyen el uso de una variante sino un uso de la propia marca.

Por ejemplo:

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
FANTASIA	FANTASIA 2000	R 1335/2006-2
<p>«A tenor de las pruebas queda claro (en particular, del artículo de <i>Film Journal International</i>) que "Fantasia 2000" es una nueva versión de la película original de Walt Disney "Fantasia" producida en 1940, que se ha creado inspirándose en el original: una secuencia de escenas animadas musicalizada con música clásica. Por consiguiente, el número "2000" es una mera referencia a la nueva edición de la película y, como tal, no constituye una alteración que impediría, por sí misma, que el título se tenga en cuenta como prueba de uso de la palabra "Fantasia" protegida por el registro anterior, con arreglo al artículo 15, apartado 2, letra a), del RMC» (apartado 22).</p>		

Otras adiciones admisibles


La adición de **elementos insignificantes**, como signos de puntuación, no altera el carácter distintivo de la marca:

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
PELASPAN-PAC	PELASPAN PAC	R 1986/2011-4
<p>El uso de la marca anterior «PELASPAN-PAC» sin el guión que une los elementos «PELASPAN» y «PAC» no altera el carácter distintivo de la marca anterior tal como fue registrada y, por consiguiente, cuenta para efectuar la apreciación del uso efectivo.</p>		

Del mismo modo, el uso de las formas en **singular o en plural** o viceversa de palabras significativas (por ejemplo, la adición u omisión de una letra «s» en inglés u otras lenguas) no altera el carácter distintivo:

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
Tentation	Tentations	R 1939/2007-1
<p>«En el asunto de autos, y tras examinar las pruebas presentadas, que se centran fundamentalmente en el mercado español, la Sala de Recurso considera que el uso de la marca registrada "TENTATION" mediante el uso del signo "TENTATIONS" no altera el carácter distintivo de la marca registrada original. En concreto, la simple adición de la letra "S" al final de la marca ni altera de manera sustancial la apariencia visual o la pronunciación de la marca registrada ni crea una impresión conceptual distinta en el mercado español. La marca en cuestión se percibirá simplemente en plural en lugar de en singular, por lo que este cambio no altera el carácter distintivo del signo» (apartado 17).</p>		

La adición del «**tipo de empresa**» también es admisible:


Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
	<p>La forma utilizada incluía el logotipo más las palabras «SOCIEDAD LIMITADA» (en minúsculas) debajo del término «SISTEMAS» y/o el dispositivo «E» con las palabras «epco SISTEMAS, S.L.» en negrita</p>	<p>R 1088/2008-2 Confirmada por la sentencia T-132/09</p>
<p>«...estos signos no son, como el solicitante parece sugerir, alteraciones importantes del carácter distintivo de la marca anterior tal como ha sido registrada» (apartado 24).</p>		

Adiciones inadmisibles

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
Captain	Captain Birds Eye	R 0089/2000-1
<p>«No puede considerarse ... que el uso de CAPTAIN BIRDS EYE constituya un uso de la marca CAPTAIN de una forma que no altere el carácter distintivo de la marca tal como ha sido registrada, ya que los dos signos parecen esencialmente distintos» (apartado 20).</p>		
Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
ECO	ECOORD-ECO, ECOCOM-ECO, ECOSEM-ECO	R 0634/2009-4
<p>«El oponente se basa asimismo en una serie de 75 facturas, en las que la marca del oponente como tal se indica con los términos ECOORD-ECO, ECOSEM-ECO y ECOCOM-ECO. Ninguno de ellos es la forma tal como ha sido registrada. ... No puede aceptarse el argumento del oponente de que los términos ECOORD, ECOSEM y ECOCOM son términos insignificantes y descriptivos. Es irrelevante si el oponente tenía la intención de colocar elementos descriptivos delante de su marca. Lo decisivo es si los consumidores perciben estos elementos adicionales como meros prefijos descriptivos o, en su lugar, como elementos efectivos, distintivos... Términos como estos no tienen ningún significado en italiano y no puede considerarse que las explicaciones del oponente para resolver unos acrónimos bastante complejos expliquen por sí mismas el significado a los consumidores italianos. Parecen tener un carácter de fantasía y distintivo, que forma parte de las marcas» (apdos. 17 a 20).</p> <p>«Por último, los términos utilizados en las facturas tienen distintos prefijos y son tres veces más largos que la marca original. Además, las combinaciones utilizadas, ECOORD, ECOSEM y ECOCOM, poseen su propio carácter distintivo y están situadas al inicio de las marcas, a lo que el consumidor presta, por lo general, una mayor atención. Atendiendo a estas razones, el uso de los términos ECOORD-ECO, ECOSEM-ECO y ECOCOM-ECO no puede considerarse un uso ligeramente diferente de la marca anterior» (apartado 21).</p>		



Adición de elementos figurativos

En los casos en que el elemento figurativo tiene solo un papel menor, no resulta afectado el carácter distintivo del signo tal como fue registrado.

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
BIONSEN		R 1236/2007-2
<p>«Además, esta prueba demuestra que los productos del recurrido también incluyen otros elementos, en concreto un carácter japonés dentro de un pequeño círculo, que se muestra tanto arriba como abajo de la palabra "BIONSEN" (apartado 19)».</p> <p>«Sin embargo, en el asunto de autos, la combinación de la forma estilizada de la palabra "BIONSEN" y el carácter japonés, con independencia de si está por encima o por debajo de dicha palabra constituye como máximo un uso que difiere de la forma en que la marca fue registrada solo en los elementos insignificantes. El término "BIONSEN" tal como se utiliza es solo una estilización pequeña y banal del término "BIONSEN". Dado que la adición del elemento figurativo en forma de elemento circular con un carácter japonés casi no será apreciada por el consumidor medio debido a su tamaño y posición relativamente pequeñas, ya sea debajo o en el lado derecho por encima del término "BIONSEN"» (apartado 23).</p>		

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
BLUME	Signo utilizado junto con el siguiente elemento figurativo: 	R 0681/2001-1
<p>«Por lo que a la marca BLUME nº 1 518 211 se refiere, la División de Oposición sostuvo que la adición del elemento figurativo... no altera el carácter distintivo de la marca BLUME ya que el término "BLUME" está separado del elemento figurativo, que es claramente legible y está escrito en letras de imprenta» (apartado 22).</p>		

Por otro lado, la adición de un elemento figurativo puede *alterar* el carácter distintivo de una marca si dicho elemento no se considera como un mero elemento decorativo sino como un *elemento dominante y distintivo en la impresión general que produce la marca*.



Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
		R 0275/2006-2
<p>El Tribunal coincide con el titular de la marca comunitaria en que el signo (tal como se usa en la realidad) no puede considerarse meramente una ligera variación de la marca anterior tal como fue registrada. Independientemente de que los signos tengan en común el elemento denominativo «HYBRIS», el elemento figurativo adicional —una letra «y» invertida entre corchetes de una forma especial— no puede considerarse un «elemento insignificante». En este caso, el elemento figurativo es bastante inusual y llamativo. No constituye un simple elemento decorativo. Además ocupa un lugar destacado al inicio del signo tal como se usa y forma parte integrante de este. No pasará desapercibido en la impresión general que provoca el signo» (apartado 23).</p>		

2.7.3.2 Omisiones

Al considerar las «omisiones» de elementos de una marca en la forma en que se utiliza, debe tenerse cuidado para comprobar que el carácter distintivo de la marca no ha sido alterado.

Si este elemento omitido ocupa una **posición secundaria y no distintiva**, su omisión no altera el carácter distintivo de la marca (sentencia de 24.11.2005, T-135/04, "Online Bus").



Omisiones de elementos no dominantes

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
		T-135/04
<p>El TG consideró que tanto la forma registrada de la marca anterior como la forma utilizada incluían la palabra «BUS» y el elemento figurativo de «tres triángulos entrelazados». La presentación de los elementos no es especialmente original ni poco habitual. La variación de estos elementos no afecta al carácter distintivo de la marca. Por lo que a la omisión de «Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.», éste es «un elemento denominativo largo, escrito en letras pequeñas, que ocupa una posición secundaria debajo del signo. Su significado (asociación de asistencia a empresarios y autónomos, asociación declarada) se refiere a los servicios de que se trata. Por consiguiente, habida cuenta del contenido descriptivo de este elemento y de su posición accesoria en la presentación del signo, procede considerar que no tiene carácter distintivo [...] De las anteriores consideraciones se desprende que la forma utilizada de la marca anterior no reviste diferencias que puedan alterar el carácter distintivo de ésta» (apartados 34 y ss.).</p>		

Omisiones de elementos genéricos o descriptivos

Cuando una marca registrada incluye una indicación **genérica** del producto o un término **descriptivo** y dicho término se omite en la forma en que el signo se utiliza, dicho uso se considerará como uso de la marca registrada.

Las omisiones que solo son indicaciones o características de los productos y servicios, como la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el origen geográfico o la época de producción de los productos o de la prestación de los servicios, por regla general constituyen el uso de una variante admisible.

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
		T-415/09 (confirmado por C-621/11 P)
<p>La Sala de Recurso consideró que aunque en <i>algunos documentos</i> de prueba la marca anterior no incluían la palabra «beachwear» (ropa de baño) «esto no afecta al carácter distintivo de la marca anterior porque es simplemente descriptivo de la naturaleza de los productos» («camisetas, ropa de baño»). El TG consideró: En el asunto de autos, la marca anterior es una marca compuesta, que representa el timón de un barco, es decir, un signo con una forma redonda. En el centro del signo hay un esqueleto de un pez, en la parte superior en la que está escrita la palabra «fishbone» y en la parte superior el término «beachwear» Aunque el uso de la marca anterior varía en determinados medios de prueba y se ha utilizado de una forma distinta que con la que ha sido registrada, en el sentido de que el signo no incluye el término «ropa</p>		

de baño», dicho hecho no afecta a su carácter distintivo. **El término «beachwear», que significa «ropa de baño» en inglés, es descriptivo de la naturaleza de los productos amparados por la marca anterior** [el destacado es nuestro]. Dicho carácter descriptivo es evidente en el caso de la «ropa de playa» amparada por la marca anterior aunque también en el caso de las «camisetas», para las que se percibirá inmediatamente que el término «ropa de baño» como referencia a una camiseta que se lleva en situaciones casuales, por ejemplo, en verano en la playa. Los consumidores entenderán de este modo que el término designa el tipo de productos y no lo percibirá como una indicación de su origen comercial. El hecho de que el término «beachwear» esté escrito en una fuente de mayor fantasía que el término «fishbone», que está escrito en letras mayúsculas ordinarias, no puede alterar dicha apreciación. Asimismo, la fuente del término «ropa de baño» no puede considerarse poco común, ya que incluye caracteres impresos en minúsculas. Respecto de la posición horizontal del término «beachwear» en la marca anterior, que va en sentido perpendicular de la parte inferior del timón del barco, no es más gráficamente incisivo que el otro término «fishbone» que, escrito también en horizontal, sigue la forma redonda del timón (apartados 62 y 63).

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
		<p>R 1190/2011-4</p>



Los signos figurativos que se reproducen en la prueba de uso contienen los elementos distintivos de la marca anterior y dichos elementos se observan claramente en las etiquetas. La inversión de los elementos figurativos y denominativos del signo y la indicación adicional de la denominación de origen correspondiente (Soave, Soave Superior y Chianti) no alteran el carácter distintivo de la marca anterior, que se reproduce en el signo con todos sus elementos distintivos. Los consumidores de vinos tienen un interés especial en conocer el origen geográfico preciso de estos productos; no obstante, la adición de esta información sobre el origen geográfico de los productos no es capaz de alterar el carácter distintivo de una marca en su función fundamental, que es la de identificar un origen comercial determinado (sentencia de 8 de diciembre de 2005, en el asunto T-29-04, «Cristal Castellblanch», apartado 19).

Otras omisiones admisibles

La omisión de **preposiciones insignificantes** no altera el carácter distintivo de la marca:

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
CASTILLO DE PERELADA	CASTILLO PERELADA	B 103 046
No se considera que la falta del uso de la palabra «de» afecte al carácter distintivo de la marca.		

Hay casos en que el signo anterior está compuesto por un (o varios) elemento denominativo distintivo y un (o varios) elemento figurativo, cuya percepción por parte del público pertinente es banal. Estos elementos banales se consideran no distintivos y su omisión no cambia el carácter distintivo del signo. Por lo tanto, es importante establecer qué elementos influyen en el carácter distintivo de la marca y cómo serán percibidos por los consumidores.


Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
<p>ROYAL</p> 		<p>R 214/2012-1</p>
<p>Los signos que se reproducen más arriba se diferencian únicamente de la marca denominativa «ROYAL» en la medida en que las palabras son curvadas y, en el caso del signo usado para productos distintos de polvos para hornear, muestran una pancarta de fondo rojo. Desde el punto de vista del público pertinente, esta representación gráfica banal se percibirá como un elemento meramente decorativo, destinado a adaptar los signos a la presentación del embalaje del producto. Esta representación gráfica no transmite por sí misma un carácter distintivo a los signos tal como se usan y, por consiguiente, no altera el carácter distintivo de la marca denominativa anterior. Las mismas consideraciones se aplican a la marca figurativa anterior, que de acuerdo con los colores indicados en la solicitud es de color rojo y blanco, y cuyo elemento denominativo «Royal» se representa en posición diagonal. En este aspecto corresponde al signo utilizado en el comercio para productos distintos de los polvos para hornear (apartados 33 y 34).</p>		


La omisión de la **transliteración de una palabra**, por lo general, se considera una alteración admisible.

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
<p>APALIA-ΑΠΑΛΙΑ</p>	<p>APALIA</p>	<p>R 2001/2010-1</p>
<p>La omisión de la transliteración del término en caracteres griegos no altera el carácter distintivo de la marca ya que la forma en que se utiliza incluye el término APALIA, que es distintivo y dominante.</p>		

Omisiones inadmisibles


En principio, una diferencia en **palabras o incluso en letras** constituye una alteración del carácter distintivo de la marca.

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
<p>TONY HAWK</p>	<p>HAWK</p> 	<p>B 1 034 208</p>
<p>«[L]a falta del elemento denominativo "TONY" en las dos primeras marcas altera de forma significativa el carácter distintivo de la marca registrada anterior "TONY HAWK". Por lo tanto, estas marcas deben percibirse como marcas autónomas y no pueden considerarse como uso de la marca denominativa "TONY HAWK".</p>		

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
 <p>(en España)</p>	Figurativo (sin "Light Technology" o solo con el término "Light" y otros elementos denominativos) o en forma denominativa	R 1625/2008-4 (el recurso T-143/10 no hizo referencia a las marcas españolas)
<p>«En el presente caso, la Sala de Recurso ha podido comprobar que ninguna de las pruebas del uso aportadas reproducía los signos españoles anteriores tal como se habían registrado, dado que la marca está representada de una forma puramente visual, esto es, sin la expresión "light technology" o el elemento visual está acompañado solo por el término "Light" y otros elementos denominativos o la expresión "LT Light-Technology", que también es denominativa sin un elemento visual lo que obviamente caracteriza a las marcas españolas anteriores en que se basa la oposición... En estas circunstancias, y a la vista del hecho de que las modificaciones realizadas a la representación de marcas anteriores modifican su carácter distintivo, se considera que, en cualquier caso, la prueba presentada no demuestra el uso de las marcas españolas en que se basa la oposición» (apdos. 15 y 16).</p>		

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
SP LA SPOSA	LA SPOSA LA SPOSA COLLECTION	R 1566/2008-4
<p>«La marca anterior tal como ha sido registrada es "SP LA SPOSA". Los documentos presentados como prueba de uso hacen referencia únicamente a vestidos de boda para mujer. El elemento "LA SPOSA" es un término común, que puede ser entendido por el público italiano y el español como «la novia» y posee un carácter distintivo débil para los productos de que se trate, en concreto, los vestidos de boda. El propio oponente en su lista de precios "tarifa de precios" que está redactada en varias lenguas oficiales de la CE, tradujo dicho término en dichas lenguas; debajo del término "LA SPOSA", figuran los términos "noiva" en la versión portuguesa de la lista, "bride" en la versión inglesa, "Braut" en la versión alemana, etc. Esto demuestra que incluso el propio recurrido entiende el término "LA SPOSA" como una referencia al consumidor a los que se dirige el producto, en concreto a las novias» (apartado 18).</p> <p>«Por lo tanto, el elemento "SP" al inicio de la marca anterior es un elemento distintivo y debe ser considerado. No puede ignorarse este elemento, en primer lugar porque está colocado al inicio de la marca. Asimismo, carece de sentido y no es distintivo por sí mismo, en todas las lenguas de la Comunidad Europea» (apartado 19).</p> <p>«[L]a omisión de las letras "SP" en la palabra "LA SPOSA" o "LA SPOSA COLLECTION" no constituye una variación admisible de la marca anterior sino una modificación significativa del carácter distintivo de la marca. Los documentos presentados por el recurrido son insuficientes para demostrar que la marca "SP LA SPOSA" ha tenido un uso efectivo» (apartado 26).</p>		

En los casos en que el **elemento figurativo** es el elemento dominante o distintivo y no simplemente decorativo o banal, la omisión del mismo puede alterar el carácter distintivo del signo.

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
	ESCORPION	R 1140/2006-2
<p>«Las marcas anteriores están fuertemente caracterizadas por la presencia del elemento figurativo. Sin embargo, los documentos presentados durante el procedimiento de oposición y, incluso si debieran tenerse en cuenta en el procedimiento de apelación, no demuestran ningún uso del elemento figurativo incluido en las marcas anteriores» (apartado 19).</p>		

«Por lo tanto, la Oficina considera que la alteración de la marca del oponente que aparece del modo en que se utiliza actualmente no es una alteración admisible y, por consiguiente, no demuestra el uso de la marca registrada. El oponente no ha cumplido los requisitos de los apartados 2 y 3 del artículo 43, del RMC y, por lo tanto, la oposición debe desestimarse, en la medida en que se base en los registros de marca españolas» (apartado 20).


2.7.3.3 Otras alteraciones

Alteraciones admisibles


Marcas denominativas

Las marcas denominativas se consideran utilizadas tal como han sido registradas con independencia de los caracteres tipográficos, el uso de mayúsculas/minúsculas o el color. No sería correcto analizar este tipo de uso desde la perspectiva de si el carácter distintivo se ha visto alterado. Sin embargo, unos **caracteres tipográficos muy especiales** (muy estilizados) podrían dar lugar a una conclusión distinta.

Cambiar el **tamaño de las letras** o cambiar entre **minúsculas y mayúsculas** es habitual en el caso de las marcas denominativas. Así pues, tal uso se considera un uso de la marca registrada.

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
MILENARIO		R 0289/2008-4
<p>La Sala de Recurso confirmó la opinión de la DO de que el uso de la marca denominativa «MILENARIO» escrita en caracteres en negrita estilizados no afectaba al carácter distintivo de la marca, porque el término «MILENARIO» se consideró el elemento dominante de la marca registrada para «vinos espumosos y licores» de la clase 33 (apartado 13).</p>		

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
AMYCOR		R 1344/2008-2
<p>No se consideró que la representación de la marca denominativa, registrada para «productos farmacéuticos y sanitarios; emplastos, material para apósitos; fungicidas; desinfectantes» amparados por la marca anterior de la clase 5, con una forma estilizada junto con elementos figurativos cambiara de forma sustancial el carácter distintivo de la marca denominativa «AMYCOR» tal como fue registrada.</p>		

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
THE ECONOMIST		R 0056/2011-4
<p>«El argumento del solicitante de que la prueba de uso es insuficiente porque hace referencia a la marca figurativa ... y no a la marca denominativa "THE ECONOMIST" no se sostiene. En primer lugar, las pruebas presentadas hacen referencia a ambas marcas anteriores (es decir, la marca denominativa y la marca figurativa). Asimismo, el uso de la marca figurativa anterior tiene la consideración de uso de la marca denominativa anterior. En este sentido, cabe señalar que las marcas denominativas se consideran utilizadas tal como fueron registradas, también si los caracteres tipográficos son distintos (esto puede ser diferente si el carácter tipográfico es uno muy especial), si existe un cambio habitual en el tamaño de la letra o entre letras mayúsculas y minúsculas, si se utiliza en un color específico o junto con adiciones</p>		

genéricas. El uso del término "THE ECONOMIST" en caracteres tipográficos estándar, con el uso habitual de mayúsculas al inicio de las palabras "The" y "Economist" en color blanco sobre un fondo en contraste se considera uso, no solo de la marca figurativa anterior sino también de la marca denominativa anterior» (apartado 14).

Las marcas denominativas se registran en blanco y negro pero es habitual usarlas en **color**. Tal uso no constituye una variación sino un uso de la marca registrada.

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
BIOTEX	(varios)	R 0812/2000-1
<p>«La marca, tal como se muestra en dichos documentos, se presenta de forma variada con los siguientes estilos:</p> <ul style="list-style-type: none"> – La palabra BIOTEX en mayúsculas blancas sobre un fondo oscuro en los anuncios. – Referencias en artículos de prensa a la palabra BIOTEX en tipografía normal. – La palabra BIOTEX en mayúsculas blancas con el punto de la letra "i" en una coloración más oscura. – La palabra BIOTEX en mayúsculas blancas normales en las etiquetas y los envases de los productos detergentes. – La palabra BIOTEX en caracteres tipográficos normales en las facturas de transporte. – La palabra BIOTEX en mayúsculas y minúsculas blancas sobre un fondo más oscuro con un elemento figurativo de "ola"» (apartado 14). <p>«Las pruebas del uso demuestran que la marca ha seguido siendo, a pesar de los diversos cambios de estilo, fundamentalmente BIOTEX. Las letras que forman la marca en general han sido simples mayúsculas, sin ningún tipo de fantasía. Algunas veces las mayúsculas son sencillas y en dos dimensiones y otras veces, están sombreadas para dar la impresión de que son tridimensionales. En ocasiones la letra "i" tiene la punta de distinto color. La Sala de Recurso considera que estas variaciones son mínimas y rutinarias y que demuestran una práctica que es común no solo en el tipo de actividad en especial sino también en otros ámbitos. La Sala no considera que estas variaciones anulen el uso de la marca BIOTEX y, por lo tanto, debe anularse en este punto la decisión impugnada» (apartado 17).</p>		



Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
SILVER	<i>La palabra «SILVER» escrita en letras mayúsculas blancas sobre una franja roja que se solapa con un círculo dorado que contiene otros elementos denominativos</i>	B 61 368
<p>«El uso real de la marca que puede verse en el paquete de cervezas, el extracto del periódico y en el calendario no es el uso de la marca <i>denominativa</i> registrada SILVER, sino de la marca <i>figurativa en color</i>, en concreto, la etiqueta de cerveza con la palabra SILVER escrita en mayúsculas en una franja roja que se solapa con un círculo dorado que incluye los elementos denominativos "Bière sans alcool", "Bière de haute qualité", "pur malt" y "Brassée par le Brasseries Kronenbourg". Esto no significa automáticamente que la marca no se utilizara tal como fue registrada. Cada caso debe analizarse en función de sus circunstancias. En este caso, la Oficina considera que la marca SILVER es la marca real. La presencia de otros elementos denominativos, "Bière sans alcool", "Bière de haute qualité", "pur malt" y "Brassées par le Brasseries Kronenbourg" y el elemento figurativo es únicamente secundario de la marca SILVER. Del estudio de mercado, el extracto del periódico y las facturas queda claro que la marca real es SILVER. La Oficina considera que el uso de la palabra SILVER es tan dominante en la marca figurativa que cumple los requisitos de haber sido utilizada tal como fue registrada.»</p>		

Marcas figurativas

La utilización de una **marca meramente figurativa** (sin elementos denominativos) en una forma distinta de cómo fue registrada normalmente constituye una alteración inadmisibles.

En lo que se refiere concretamente a los **modificaciones de color**, la cuestión primordial que debe abordarse es si la marca tal como se usa altera el carácter distintivo de la marca registrada, es decir, si el uso de colores en una marca registrada en blanco y negro o en escala de grises (y viceversa) constituye una modificación de la forma registrada. La Oficina y varias oficinas de marcas de la Unión Europea han acordado una práctica común en el marco de la Red Europea de Marcas, Dibujos y Modelos, según la cual un cambio únicamente de color no altera el carácter distintivo de la marca a condición de que:

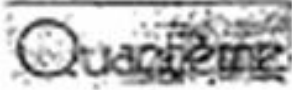

- los elementos denominativos y figurativos coincidan y sean los principales elementos distintivos;
- se respete el contraste de las tonalidades;
- el color o combinación de colores no tenga carácter distintivo en sí mismo;
- el color no sea uno de los principales factores que contribuye al carácter distintivo del signo.

Forma registrada	Uso real	Observación
		T-152/11
<p>El Tribunal consideró que, en el supuesto de que no se reivindicó un color en la solicitud, «debe permitirse el uso de distintas combinaciones de color, siempre que las letras resalten sobre el fondo». El Tribunal también señaló que las letras «M», «A», «D» estaban colocadas de un modo particular en la marca comunitaria. Por consiguiente, las representaciones del signo que no alteran la disposición de las letras, ni el contraste de colores, constituyen un uso efectivo (apdos. 41 y 45).</p>		


Forma registrada	Uso real	Asunto
		R 1479/2010-2
<p>Se consideró que el elemento denominativo era la característica dominante de la marca figurativa, ya que estaba en una posición central y en letras grandes. Se consideró que el carácter distintivo no había cambiado (apartado 15).</p>		

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
		R 0877/2009-1
<p>«El fondo naranja es el color del envase de los productos. La marca se utiliza en negro sobre un fondo blanco, con un contorno en color plateado similar al de la marca registrada anterior. Los caracteres tipográficos se han modernizado ligeramente y se ha suprimido el pequeño guión entre "Bi" y "Fi". Sin embargo, estos cambios pueden considerarse como cambios menores que no alteran el carácter distintivo de la marca en la forma en que ha sido registrada, con arreglo al artículo 15, apartado 1, letra a), del RMC. Los caracteres tipográficos se han modernizado pero las letras siguen teniendo forma redonda y la supresión del guión puede pasar inadvertida. El carácter distintivo de la marca anterior todavía está basada en las grandes letras negras "Bi Fi", con la "B" y la "F" en mayúsculas y dos letras "i" en minúsculas, sobre un fondo blanco y resaltado en color plateado» (apartado 45).</p>		

En el caso de las **marcas compuestas** (es decir, las marcas compuestas por elementos denominativos y figurativos), los **cambios de determinados elementos figurativos** normalmente *no* afecta al carácter distintivo de las marcas.

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
		T-147/03 (C-171/06 P desestimado)
<p>«[L]os únicos elementos que diferencian la marca nacional anterior, tal y como fue registrada, del signo utilizado por la demandante son, por una parte, la estilización de la letra "q", a imagen de la esfera de un reloj de pulsera y, por otra, el uso de mayúsculas para designar el elemento denominativo de la marca nacional anterior... En primer lugar, si bien es cierto que la estilización de la letra "q" es más marcada en la representación del signo utilizado que en la de la marca nacional anterior, el carácter distintivo de ésta continúa residiendo no obstante en el elemento denominativo de dicha marca globalmente considerado. Resumiendo, debe precisarse que la estilización de la letra "q", a imagen, como acaba de mencionarse, de la esfera de un reloj de pulsera, no presenta un carácter especialmente distintivo de los productos de la clase 14, únicos productos respecto de los que la demandante ha aportado pruebas del uso de la marca anterior. En segundo lugar, en lo que concierne al empleo de mayúsculas, basta destacar que éste carece de originalidad y tampoco altera el carácter distintivo de la marca nacional anterior... De ello se deriva que la Sala de Recurso pudo tener válidamente en cuenta las pruebas aportadas por la demandante en relación con el signo reproducido en el apartado 10 precedente para los productos de la clase 14 "relojes de pulsera y correas de relojes de pulsera" con el fin de determinar si la demandante había demostrado el uso efectivo de la marca nacional anterior» (apdos. 28 a 30).</p>		

Lo anterior es especialmente importante en aquellos casos en que el elemento figurativo es *fundamentalmente descriptivo* de los productos y servicios.

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
GRECO TAVERNA		R 2604/2011-1
<p>En el caso del producto «FETA» y en relación con las dos banderas griegas situadas junto a la palabra «TAVERNA», cabe señalar que la obligación de usar una marca tal como fue registrada no exige a su titular usarla de forma aislada en el comercio. El artículo 15, apartado 1, del RMC no excluye la posibilidad de que el titular de la marca añada otros elementos (decorativos o descriptivos) o incluso otras marcas, como la marca de su empresa en el embalaje del producto, siempre que la marca «tal como fue registrada» pueda reconocerse claramente de forma individual. Las dos banderas griegas no poseen carácter distintivo alguno en relación con los productos de que se trata, que son especialidades alimenticias bien conocidas originarias de Grecia. Esto es lo que indican igualmente la presentación general del producto, de color azul y blanco como los colores de la bandera griega, la descripción del paisaje que recuerda una escena mediterránea y el símbolo de una denominación de origen protegida debajo de la imagen (apartado 39).</p>		

Esto también ocurre cuando los elementos dominantes permanecen inalterados (véase la sentencia T-135/04, «Online bus» citada).

Marcas tridimensionales

El uso de una marca tridimensional en distintos tamaños suelen constituir un uso de la marca registrada. La adición de un elemento denominativo/figurativo a dicha marca por lo general no altera el carácter distintivo del signo.



Marcas de color

Las marcas de color son marcas que están constituidas por uno o más colores *per se*. Cuando la marca está formada por una combinación de colores, el registro debe indicar la proporción de cada color y especificar cómo aparecerán.

Las marcas de color han de utilizarse tal como fueron registradas. Las variaciones insignificantes en el tono y la intensidad del color no alteran el carácter distintivo.

En caso de que se haya registrado sin especificar las correspondientes proporciones, el uso en **proporciones diversas** no afectará al carácter distintivo. Lo anterior no se aplica cuando se reivindiquen unas proporciones especiales y éstas resulten sustancialmente alteradas en la variación utilizada.




En caso de que se haya registrado un color o una combinación de colores, el uso con una **palabra distintiva o descriptiva** no afectará al carácter distintivo. Véase, por analogía, la sentencia del Tribunal que se indica abajo en relación con la prueba del carácter distintivo adquirido de una marca (examen):

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
	(con la marca denominativa John Deere)	T-137/08 (asunto AG)
<p>«Los colores objeto de la solicitud de registro fueron designados según el sistema de Munsell: 9.47 GY3.57/7.45 (verde) y 5.06 Y7.63/10.66 (amarillo). La descripción precisa que "el cuerpo del vehículo es verde y las ruedas son amarillas", tal como ilustra una imagen adjunta a la solicitud y reproducida a continuación » (apartado 3).</p> <p>«De las consideraciones anteriores se desprende que, si bien la marca controvertida se ha utilizado y promovido en combinación <u>con la marca denominativa John Deere</u> [el subrayado es nuestro] y los gastos en publicidad de la coadyuvante en la Unión Europea se presentaron en bloque y no individualmente para cada país, la demandante sostiene erróneamente que no se demostró suficientemente que la coadyuvante utilizaba como marca para sus productos la combinación de los colores verde y amarillo y que la difusión de sus productos había sido intensa y duradera en todos los Estados que eran miembros de la Unión Europea a 1 de abril de 1996» (apartado 46).</p>		

Alteraciones inadmisibles

Cuando una marca esté compuesta por diversos elementos de los que solo uno o algunos son distintivos y han tornado apta para el registro a la marca en su conjunto, una modificación de dicho elemento o su omisión o sustitución por otro elemento implicará por regla general una alteración del carácter distintivo.

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
MEXAVIT	MEXA-VIT C	R 0159/2005-4
<p>En este caso, el uso de la marca deletreada con distinta ortografía y la adición de la letra "C" altera el carácter distintivo del signo registrado, porque las letras "VIT" se ven ahora como un elemento descriptivo, en concreto "VIT C" (que se refiere a "Vitamina C").</p>		

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
		R 2066/2010-4
<p>«[L]os catálogos de "NOVEDADES" del periodo 2004-2009 muestran constantemente la marca  y solo esta versión, lo cual no constituye un uso de la marca [tal como fue registrada] (con o sin color) que sea admisible con arreglo al artículo 15, apartado 1, letra a), del RMC. El mero hecho de que ambas marcas incluyan el elemento denominativo LLOYD'S no resulta suficiente a estos efectos, ya que los elementos figurativos de la marca anterior deben aparecer en la forma en que se utiliza. La forma en que se utiliza tiene una fuente diferente, le falta la letra aislada "L" la letra y rodeada de una figura orbital así como la figura circular u orbital alrededor de la palabra "LLOYD'S". Dicho de otro modo, faltan todos sus elementos figurativos en la forma en que se utiliza. Además, la forma en que se utiliza contiene una figura evidente de un pájaro volando con un pico largo. La supresión de todos los elementos figurativos de la marca tal como fue registrada y el añadido de otro elemento figurativo alterna, en la forma en que se utiliza, el carácter distintivo de la marca y es mucho más que una mera variación o modernización» (apartado 35).</p>		

Alteración de un signo realizada en una posición dominante

Véase, por ejemplo, la resolución R 0275/20062, «HYBRIS», citada en el apartado 2.7.3.1.

2.8 Uso de los productos y servicios para los cuales está registrada la marca

Según el artículo 15, del RMC, la marca ha de ser objeto de uso en relación con los productos y servicios para los cuales está registrada como condición para hacer valer los derechos derivados de la misma. A tenor de la primera frase del artículo 42, apartado 2, del RMC, la marca anterior debe haber sido objeto de un uso efectivo para los productos y servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición. La tercera frase del artículo 42, apartado 2, del RMC establece que 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.

Como el TG estableció en el asunto «Aladin»:

[Las disposiciones del artículo 42, del RMC] que permiten reputar registrada la marca anterior únicamente para aquella parte de los productos y servicios con respecto a la cual se ha probado el uso efectivo de la marca i) constituyen una **limitación de los derechos** que el titular de la marca anterior obtiene de su registro... y ii) deben conciliarse con el interés legítimo de dicho titular en poder **ampliar** en el futuro **su gama de productos o servicios**, dentro del límite de los términos que hacen referencia a los productos o servicios para los que se ha registrado la

marca, beneficiándose de la protección que el registro de dicha marca le confiere. Así ocurre sobre todo cuando, como en el caso de autos, los productos y servicios para los que se registró la marca constituyen una categoría suficientemente circunscrita...

(Véase la sentencia de 14.7.2005, T-126/03, "Aladin", apartado 51, la negrita es nuestra.)

El análisis del uso efectivo debe ampliarse, en principio, a todos los productos y/o servicios registrados sobre los que está basada una oposición y para los que el solicitante pide de forma expresa que se presente la prueba de uso. Sin embargo, en las situaciones en que está claro que puede establecerse riesgo de confusión sobre la base de *algunos* de los productos y/o servicios anteriores, no es necesario que el análisis de la Oficina del uso efectivo se amplíe a todos los productos y/o servicios anteriores sino que puede centrarse en aquellos productos y/o servicios que sean suficientes para establecer la identidad/similitud con los productos y/o servicios impugnados.

Dicho de otro modo, dado que el riesgo de confusión puede establecerse sobre la base de una apreciación sobre el uso efectivo para algunos de los productos y/o servicios anteriores, no es necesario examinar las pruebas del uso presentadas por el oponente en relación con el *resto* de productos y/o servicios anteriores.

Las siguientes secciones incluyen una serie de orientaciones para ayudar a establecer si la marca anterior ha sido utilizada eficazmente para los productos y servicios registrados. Para más información, véanse las Directrices sobre el procedimiento de la oposición, Parte 2.2, Comparación de los productos y servicios y, en particular, la práctica relativa al uso de todas las indicaciones generales del título de clase, y el Directrices relativas al examen, Parte B.3, Clasificación de los productos y servicios.

2.8.1 Comparación del uso de productos y servicios con la lista de productos y servicios

Procede examinar con atención si los productos y servicios en relación con los cuales se ha utilizado la marca entran realmente dentro de la categoría de productos y servicios registrados.

Ejemplos:

Nº de asunto	Producto y servicio registrado	Producto y servicio utilizado	Observación
T-382/08 VOGUE	<i>Calzado</i>	Venta al por menor de calzado	No admisible (apdos. 47 y 48)
T-183/08 SCHUHPARK	<i>Calzado</i>	Servicios de venta al por menor relacionados con el calzado	No admisible (apartado 32)
R 0807/2000-3 – Demara	<i>Productos farmacéuticos, veterinarios y desinfectantes</i>	Compresas y pañales de papel para la incontinencia	No admisible aunque los productos específicos pueden ser distribuidos en farmacias (apdos. 14 a 16)

R 1533/2007-4 – GEO MADRID	<i>Servicios de telecomunicaciones</i> de la clase 38	Proporcionar una plataforma de compra por Internet	No admisible (apartado 16)
R 0068/2003-2 – Sweetie	<i>Frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; zumos concentrados de frutas y cítricos, conservas; azúcares, galletas, tartas, pastelería y confitería</i>	Salsas de fresa, caramelo o chocolate	No admisible (apartado 20)
R 1519/2008-1 – DODOT et al	<i>Pañales de gasa para bebé</i> de la clase 25	Pañales desechables de papel y celulosa (clase 16)	No admisible (apartado 29)
R 0594/2009-2 – BANIF	<i>Administración, representación y asesoría general</i> de la clase 35 <i>Proyectos técnicos, económicos y administrativos</i> de la clase 42	Administración de fondos y activos personales o agencias inmobiliarias (clase 36)	No admisible (apartado 39)
B 1 589 871 OXIL	<i>Interruptores eléctricos y «partes de lámparas»</i>	Aparatos de alumbrado	No admisible
B 253 494 CAI/Kay	<i>Servicios educativos</i>	Servicios de esparcimiento	No admisible
B 1 259 136, LUPA	<i>Servicios de transporte y distribución</i> de la clase 39	Entrega a domicilio de productos comprados en tiendas de venta al por menor	No admisible porque los servicios registrados se prestan por empresas de transporte especializadas cuya actividad no es prestar otros servicios, mientras que la entrega a domicilio de productos comprados en un establecimiento de venta al por menor solo es un servicio adicional complementario integrado en los servicios de venta al por menor
R1330/2011-4 – AF (fig)	<i>Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración de empresas, trabajos de oficina</i> de la clase 35	Servicios de venta al por menor.	No admisible. Si la marca está registrada para las indicaciones generales incluidas en la clase 35, pero el uso se demuestra solo para los «servicios de venta al por menor» para determinados productos, esto no constituirá una prueba válida del uso para algunas de las indicaciones específicas de la clase 35 ni del título de clase en su conjunto (apartado 25 por analogía).

2.8.2 Importancia de la clasificación

Es importante establecer si los productos o servicios específicos para los que se ha utilizado la marca están comprendidos en alguna *indicación general* incluida en el *título de clase* de una clase en particular de productos o servicios, y si es así, en cuál de ellas.

Por ejemplo, el título de clase de la clase 25 es «vestidos, calzado y sombrerería» y cada uno de estos tres artículos constituye una «indicación general». Aunque en general el objeto de la clasificación únicamente es de tipo administrativo, es importante,

para apreciar la naturaleza del uso, establecer si los productos para los que se ha utilizado la marca entran dentro de la indicación general de «vestidos», «calzado» o «sombrerería».

Esto resulta evidente cuando las categorías de productos similares se clasifican de distinta forma por determinados motivos. Por ejemplo, el calzado está comprendido en diferentes clases, según el propósito correspondiente: «zapatos ortopédicos» en la clase 10 y zapatos «para uso normal» en la clase 25. Debe establecerse, atendiendo a las pruebas aportadas, a qué tipo de calzado se refiere el uso.

2.8.3 Uso y registro relacionados con las indicaciones generales de los «títulos de clase»

En caso de que una marca esté registrada en *todas o parte de* las indicaciones incluidas en el título de clase de una clase en particular, y haya sido utilizada en relación con productos o servicios que están correctamente clasificados en la misma clase en una de estas *indicaciones generales*, la marca se reputará utilizada para una *indicación general* específica.

Ejemplo: La marca anterior está registrada para *vestidos, calzado y sombrerería* de la clase 25. Las pruebas hacen referencia a «faldas», «pantalones» y «camisetas».

Conclusión: La marca ha sido utilizada para *vestidos*.

En cambio, si una marca está registrada únicamente para *una parte* de las *indicaciones generales* incluidas en el título de clase de una clase en particular pero ha sido utilizada en relación con productos y servicios que entran dentro de *otra* indicación general de esa misma clase, la marca no se reputará utilizada en relación con los productos y servicios registrados (véase también *infra* el apartado 2.8.4).

Ejemplo: La marca anterior está registrada para *vestidos* de la clase 25. Las pruebas solo hacen referencia a «botas».

Conclusión: La marca no se ha utilizado para los productos para los que está registrada.

2.8.4 Uso para las subcategorías de productos y servicios y productos y servicios similares

Esta parte aborda el grado de protección que se garantiza cuando existe un uso de subcategorías de productos y de productos (o servicios) «similares».

En principio, no es apropiado aceptar la prueba de uso relacionada con productos y servicios «diferentes» pero de algún modo «vinculados» como si abarcara automáticamente otros productos y servicios registrados. En particular, la referencia al concepto de **similitud de los productos y servicios no constituye una consideración válida** en este contexto. La tercera frase del artículo 42, apartado 2 del RMC no establece ninguna excepción a este respecto.

Ejemplo: La marca anterior está registrada para *vestidos* de la clase 25. Las pruebas solo hacen referencia a «botas».

Conclusión: La marca no se ha utilizado para los productos para los que está registrada.

2.8.4.1 Marca registrada anterior para una categoría amplia de productos y servicios

En el asunto Aladin, el TG consideró:

si una marca ha sido registrada para una categoría de productos o servicios suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma, la prueba de uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios solo implica la protección, en un procedimiento de oposición, de la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada.

(Véase la sentencia de 14.7.2005, T-126/03, "Aladin", apartado 45.)

Por lo tanto, el caso de que la marca anterior esté registrada para una *categoría amplia* de productos y servicios, pero el oponente solo presente la prueba de uso en relación con productos y servicios específicos *comprendidos en esta categoría* suscita la cuestión de saber si la prueba de uso presentada debe considerarse únicamente como prueba de uso para los productos y servicios específicos, que no se mencionan como tales en la lista de productos y servicios, o para la categoría amplia tal como se especifica en el Registro.

El TG señaló asimismo, por un lado, que procede interpretar que el artículo 42, apartado 2, última frase, del RMC tiene por objeto evitar que una marca utilizada de manera parcial goce de una protección amplia únicamente porque ha sido registrada para una amplia gama de productos o servicios. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la amplitud de las categorías de productos o servicios para los que se haya registrado la marca anterior, y en particular la generalidad de los términos empleados a tal efecto para describir dichas categorías, a la vista de los productos o servicios cuyo uso efectivo haya sido establecido *de facto* (apartado 44).

Por otro lado, no es necesario que el oponente presente pruebas de todas las formas comerciales de productos o servicios análogos, sino únicamente a productos o servicios suficientemente diferenciados para poder constituir categorías o subcategorías coherentes (apartado 46). La razón subyacente es que resulta imposible, en la práctica, que el titular de una marca pueda probar el uso de ésta para todas las variantes imaginables de los productos a los que afecta el registro.

Por lo tanto, la protección está disponible **solo** para la subcategoría o subcategorías a la que pertenecen los productos o servicios utilizados si:

1. una marca ha sido registrada para una **categoría** de productos o servicios:
 - a) que es suficientemente amplia para abarcar una serie de subcategorías que no sea de manera arbitraria;
 - b) que es susceptible de ser considerada de forma autónoma;

y

2. se demuestra la prueba de uso efectivo de la marca solo para una **parte** de esos productos o servicios.

Debe facilitarse un razonamiento adecuado para definir las subcategorías y, atendiendo a las pruebas presentadas por el oponente, hay que explicar si el uso se ha demostrado respecto de solo una **parte** de la lista/subcategoría(s) inicial(es) amplia(s). Véanse *infra* los ejemplos del apartado 2.8.4.3.

Esto es especialmente importante en el caso de las marcas registradas para «productos farmacéuticos», que solo se suelen utilizar para un tipo de medicamento que trata una determinada enfermedad (véanse los ejemplos de productos farmacéuticos del apartado 2.8.4.3 *infra*).

Por otro lado, debe aceptarse el uso para toda una categoría si existen ejemplos de distintos tipos de productos que pertenecen a esta categoría y no hay otras subcategorías que abarquen los diferentes productos.

Signo impugnado	Nº de asunto
CARRERA	R 0260/2009-4 (revocación)
<p>El uso acreditado de una marca para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inscripción decorativa • paquetes de rendimiento mejorado • tapas para compartimentos de almacenamiento • conjuntos de ruedas y conjuntos completos de ruedas para verano e invierno • placas protectoras de umbrales de puertas <p>se consideró prueba de uso suficiente para todas las «piezas de vehículos terrestres y de motor» para las que la marca fue registrada. Los principales argumentos fueron que se utilizaba para muchas partes de vehículos de motor distintas y que los productos cuyo uso se había demostrado abarcaban, por tanto, un amplio espectro de partes de vehículos de motor: elementos del chasis, la carrocería, el motor, el diseño interior y los elementos decorativos.</p>	

2.8.4.2 Marca registrada anterior para productos y servicios especificados de forma precisa

En cambio, la prueba de uso efectivo de la marca para algunos de los productos o servicios especificados cubre necesariamente **toda esa categoría** si:

- (1) una marca ha sido registrada para productos o servicios **definidos** de forma tan precisa y circunscrita que
- (2) no resulta posible establecer divisiones significativas dentro de la categoría de que se trate (véase la sentencia de 14.7.2005, T-126/03, "Aladin", apartado 45).


La decisión deberá indicar debidamente en qué casos se considera imposible hacer subdivisiones y, en su caso, por qué.

2.8.4.3 Ejemplos

Para definir subcategorías adecuadas de **indicaciones** generales, el **criterio de la finalidad o el destino del producto o del servicio** de que se trate tiene un carácter esencial ya que es aplicado por los consumidores con anterioridad a cualquier compra (sentencia de 13.2.2007, T-256/04, "Respicur", apdos. 29 y 30; sentencia de 23.9.2009, T-493/07, "Famoxin", apartado 37). Otro criterio aplicable para definir subcategorías adecuadas podrían ser otras características del producto o servicio, por ejemplo la naturaleza del producto o servicio o el consumidor del producto o servicio.

Signo anterior	Nº de asunto
ALADIN	T-126/03
<i>Productos y servicios:</i> Productos para pulir metales de la clase 3.	
<i>Apreciación de la prueba de uso:</i> La marca anterior se registró para «productos para pulir metales» de la clase 3 pero en realidad solo fue objeto de un uso efectivo para el «algodón mágico» (un producto para pulir metales consistente en algodón impregnado de un pulimento). El Tribunal consideró que «productos para pulir metales» que en sí misma es ya una subcategoría del término del título de clase «preparaciones para pulir» es lo suficiente precisa y circunscrita con respecto de la función y la finalidad de los productos reivindicados. No puede establecer otra subcategoría sin que ésta resultara artificial y, por lo tanto, se supuso el uso para toda la categoría de «productos para pulir metales».	

Signo impugnado	Nº de asunto
Turbo	R 0378/2006-2 Revocación
<i>Productos y servicios:</i> Vestidos de la clase 25.	
<i>Apreciación de la prueba de uso:</i> la Sala de Recurso consideró que, además de a la ropa de baño, se hacía referencia a otros tipos de prendas de vestir en las facturas y que también se podían encontrar en los catálogos. Por lo tanto, la Sala de Recurso consideró que había quedado demostrado el uso de la marca impugnada para «vestidos» (apartado 22). La Sala de Recurso consideró asimismo que era prácticamente imposible y excesivamente costoso imponer al titular de una marca registrada para «vestidos» la obligación de demostrar el uso en todas las subcategorías posibles que el solicitante podría subdividir de manera infinita (apartado 25).	

Signo anterior	Nº de asunto
	R 1088/2008-2 (confirmada por la sentencia T-132/09)
<i>Productos y servicios:</i> Aparatos y dispositivos de medición de la clase 9.	
<i>Apreciación de la prueba de uso:</i> La marca se utilizó para aparatos y partes de los mismos de medición de la temperatura, presión y nivel. La decisión impugnada consideró que la lista original de la marca anterior para «aparatos y dispositivos de medición» era «muy amplia» y determinó, aplicando los criterios establecidos en la sentencia Aladin, que solo se había demostrado el uso para una subcategoría de productos, en concreto: «aparatos de medición, destinados a la medición de la temperatura, de la presión y del nivel; partes de dichos aparatos». La Sala de Recurso consideró que este enfoque era razonable a la vista de las circunstancias del asunto y suscribió esta argumentación y conclusiones en la decisión que se impugna en este sentido (apartado 29).	

Signo impugnado	Nº de asunto
ICEBERG	R 1166/2008-1 Revocación
<i>Productos y servicios:</i> Aparatos de calefacción, producción de vapor, de refrigeración, de secado, de	

ventilación y de distribución del agua de la clase 11.

Apreciación de la prueba de uso: La Sala de Recurso concluyó que el uso de la marca solo quedó demostrado para frigoríficos, congeladores y módulos de aire acondicionado para yates y barcos (apartado 26). Estos productos estaban incluidos en las subcategorías «aparatos de calefacción (en la medida en que los aparatos de aire acondicionado puedan utilizarse como calentadores), «aparatos de refrigeración» (en la medida en que los aparatos de aire acondicionado, frigoríficos y congeladores puedan mantener el aire y alimentos fríos) y «aparatos de ventilación» (en la medida en que las máquinas de aire acondicionado, frigoríficos y congeladores incluyan circuitos de ventilación) para los que fue registrada la marca. Por lo tanto, la Sala de Recurso consideró que debería seguir registrada para esas subcategorías (apartado 27). Sin embargo, la Sala de Recurso no consideró adecuado limitar el alcance de la protección de la marca a «yates y barcos», ya que esto dividiría aún más las «subcategorías» y resultaría en una limitación injustificada (apartado 28).
Conclusión: se consideró probado el uso para «aparatos de calefacción, refrigeración y ventilación».

Signo impugnado	Nº de asunto
LOTUS	R 1295/2007-4 Revocación
<p><i>Productos y servicios:</i> Ropa exterior e interior, calcetería, corsés, corbatas, tirantes, guantes, ropa interior de la clase 25.</p> <p><i>Apreciación de la prueba de uso:</i> No se presentaron pruebas relativas a los productos «corsés, corbatas, tirantes». Ninguno de los elementos de prueba presentados menciona estos productos o hace referencia a los mismos. El uso de una marca debe demostrarse para todos los productos y servicios para los que esté registrada. La marca está registrada para «ropa exterior e interior» pero también para productos específicos dentro de esta categoría, entre otros, «corsés, corbatas, tirantes». El uso para otros productos no es suficiente para mantener la protección de la legislación en materia de marcas para dichos productos, aunque estos otros productos también estén comprendidos en la categoría «ropa exterior e interior». La División de Nulidad consideró, en cambio, que el uso era suficiente, porque según los principios de la sentencia Aladin (véase la sentencia de 14.7.2005, T-126/03) los «corsés, corbatas, tirantes» están comprendidos en el término genérico de «ropa exterior e interior». Aunque esto es verdad, esta cuestión se subordina al examen de si los productos utilizados pueden incluirse en el término impugnado. No es el caso, sin embargo, de los «corsés, corbatas, tirantes». Si junto con el término genérico amplio la marca también reivindica expresamente los productos específicos cubiertos por el término genérico, deberá utilizarse también para dichos productos específicos para que siga estando registrada para ellos (apartado 25).</p>	

Signo anterior	Nº de asunto
GRAF-SYTECO	R 1113/2009-4
<p><i>Productos y servicios:</i> Instrumento eléctricos (incluidos en la clase 9); aparatos ópticos, instrumentos de pesar, de medida, de señalización y de control (supervisión); equipos de procesamiento de datos y ordenadores, en particular máquinas operadoras, de supervisión y control, instalaciones, vehículos y construcciones; programas de ordenador grabados; contadores electrónicos de la clase 9, servicios de reparación de la clase 37 y programación de computadoras de la clase 42.</p> <p><i>Apreciación de la prueba de uso:</i> Los aparatos que el oponente ha demostrado que ha introducido en el mercado están comprendidos en el texto de <i>hardware</i> tal como se especifica en la clase 9. Se trata, sin embargo, de una categoría amplia, especialmente considerando el desarrollo masivo y la gran especialización que está teniendo lugar en este ámbito, que puede dividirse en subcategorías, con arreglo a los productos realmente fabricados. En el presente caso, los productos deben limitarse a la industria automovilística. Dado que el oponente está obligado a aportar una garantía legal a sus clientes, puede considerarse que también ha acreditado el uso del servicio relativo a la reparación del hardware en cuestión (clase 37). La Sala de Recurso consideró asimismo que los programas de ordenador grabados de la clase 9 era una categoría muy amplia y debía limitarse al ámbito de actividad real del oponente (apdos. 30 y 31). No se aportaron pruebas para la clase 42.</p>	

Signo anterior	Nº de asunto
HEMICELL	R 0155/2010-2
<p><i>Productos y servicios:</i> Comida para animales de la clase 31, y alimentos y piensos para animales, piensos para animales y aditivos no medicados para piensos para animales de la clase 31.</p> <p><i>Apreciación de la prueba de uso:</i> La decisión impugnada se equivocó al considerar que la marca anterior había sido objeto de un uso efectivo para «comida para animales» de la clase 31, y «alimentos y piensos para animales, piensos para animales y aditivos no medicados para piensos de animales, todos incluidos en la clase 31», ya que esta conclusión es contraria a las conclusiones del Tribunal en la sentencia ALADIN. El motivo argüido por la decisión impugnada no es admisible ya que debería haberse probado si la categoría de productos amparados por la marca anterior fue o no susceptible de ser dividida en subcategorías autónomas y si los productos para los que se ha acreditado el uso de la marca anterior pueden clasificarse en una de ellas. Por lo tanto, la Sala de Recurso considera que la marca anterior está, a efectos del examen de la oposición, registrada en relación solo con los «aditivos para piensos para animales» de la clase 31.</p>	

Productos farmacéuticos

En muchos casos, el Tribunal tuvo que definir las subcategorías apropiadas para *productos farmacéuticos* de la clase 5 y consideró que la finalidad y destino de un producto terapéutico viene expresada en su indicación terapéutica. Por lo tanto, la *indicación terapéutica* es fundamental para definir la correspondiente subcategoría de productos farmacéuticos. En este sentido, son irrelevantes otros criterios (como la forma de dosificación, los ingredientes activos, si se vende con receta o si es de libre prescripción).

El Tribunal consideró adecuadas las siguientes subcategorías de *productos farmacéuticos*:

Nº de asunto	Adecuada	No adecuada
T-256/04 "RESPICUR"	<i>Productos farmacéuticos para enfermedades respiratorias</i>	<i>Aerosoles dosificadores que contienen corticoides, que se dispensan únicamente con receta médica</i>
T-493/07 "FAMOXIN"	<i>Productos farmacéuticos para enfermedades cardiovasculares</i>	<i>Preparados farmacéuticos que contienen digoxina destinados al uso en humanos para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares</i>
T-487/08 "KREMIZIN"	<i>Productos farmacéuticos para el tratamiento para el corazón</i>	<i>Solución estéril de adenosina para el uso en el tratamiento de afecciones cardíacas específicas, para administración intravenosa en hospitales</i>
T-483/04 "GALZIN"	<i>Preparaciones elaboradas básicamente con calcio</i>	<i>Productos farmacéuticos</i>

2.8.5 Uso de la marca en relación con las piezas de recambio y las operaciones de postventa de los productos registrados

En la sentencia «Minimax», el Tribunal afirmó que, en determinadas circunstancias, el uso de la marca para una categoría diferente también se puede considerar efectivo para los productos «registrados» ya comercializados y que ya no sean objeto de nuevas ofertas de venta (sentencia de 11.3.2003, C-40/01, "Minimax", apdos. 40 y ss.).

- Así ocurre, en particular, cuando el titular de la marca con la que tales productos se hayan comercializado **venda piezas de recambio** que formen parte de la composición o la estructura de esos productos ya comercializados.

- Lo mismo puede afirmarse cuando el titular de la marca la utiliza efectivamente en el caso de **operaciones de postventa**, como la venta de accesorios o productos afines, o la prestación de servicios de mantenimiento y de reparación.

Signo	Nº de asunto
Minimax	C-40/01
<p><i>Productos y servicios:</i> extintores y productos afines frente a componentes y servicios postventa.</p> <p><i>Apreciación de la prueba de uso:</i> En los años 80 expiró la autorización relativa a los extintores comercializados por Ansul con la marca Minimax. Desde entonces, Ansul ya no comercializa extintores con dicha marca. No obstante, Ansul vendió piezas de recambio y preparaciones para extintores de dicha marca a empresas encargadas del mantenimiento de estos aparatos. Durante el mismo período, se ocupó del mantenimiento de los aparatos de la marca Minimax, los revisó y los reparó directamente, hizo que figurara dicha marca en las facturas relativas a tales servicios y colocó sobre dichos aparatos etiquetas autoadhesivas en las que reproducía esta marca, así como precintos en los que figuraba el texto «Gebruiksklaar Minimax» (Minimax listo para usar). Además, Ansul vendió las referidas etiquetas autoadhesivas y los precintos descritos a las empresas de mantenimiento de extintores.</p>	

No obstante, estas consideraciones del Tribunal se deberían interpretar **de forma estricta** y aplicar únicamente en casos muy excepcionales. En la sentencia «Minimax», el Tribunal aceptó el uso de productos diferentes de los registrados, lo que no es conforme a la norma general recogida en el artículo 42, apartado 2, del RMC.

2.9 Uso por el titular o en su nombre

2.9.1 Uso por el titular

Según lo dispuesto en el artículo 42, apartado 2, y en el artículo 15, apartado 1, del RMC, incumbe generalmente al titular hacer un uso efectivo de la marca registrada anterior. Estas disposiciones amparan también el uso de la marca por el titular anterior durante el tiempo de su titularidad (decisión de 10.12.1999, asunto B 74 494).

2.9.2 Uso por terceros autorizados

A tenor del artículo 15, apartado 2, el uso de la marca comunitaria con el consentimiento del titular se considerará como hecho por el titular. Esto significa que el titular tiene que haber dado su consentimiento **antes** de que el tercero utilice la marca. Se considerará insuficiente una aceptación *a posteriori*.

Un caso típico de uso por terceros es el uso llevado a cabo por los **titulares de licencias**. Del mismo modo, el uso efectuado por empresas **vinculadas económicamente** con el titular de la marca, como miembros del mismo grupo de empresas (filiales, sucursales, etc.) ha de reputarse uso autorizado. En caso de que los productos sean fabricados por el titular de la marca (o con su consentimiento), pero posteriormente sean puestos en el mercado por **distribuidores** mayoristas o minoristas, habrá de considerarse que se trata de un uso de la marca (sentencia de 17.2.2011, T-324/09, "Friboi", apartado 32 y sentencia de 16.11.2011, T-308/06, "Buffalo Milke", apartado 73).

En la fase de **prueba** bastará *prima facie* que el oponente se limite a presentar la prueba de uso de la marca por un tercero. La Oficina infiere de dicho uso, combinado

con la capacidad del oponente para presentar la prueba al respecto, que el oponente ha dado su consentimiento previo.

Esta posición de la Oficina fue confirmada por la sentencia de 8.7.2004, T-203/02, "VITAFRUIT", apartado 25 (y confirmada por el Tribunal en el asunto C-416/04 P). El Tribunal señaló que parece poco probable que el titular de una marca pueda presentar la prueba de un uso de ésta efectuado contra su voluntad. Con mayor razón podía la Oficina **basarse en esta presunción** si se tiene en cuenta que el demandante no negaba que se hubiese usado la marca anterior con el consentimiento del oponente.

Con todo, si la Oficina **albergara dudas** o, en general, en los casos en los que el solicitante contesta expresamente el consentimiento del oponente, incumbe a este último presentar nuevas pruebas que demuestren que otorgó su consentimiento antes de que la marca fuera utilizada. En tales casos, la Oficina concede al oponente un nuevo plazo de dos meses para presentar dichas pruebas.

2.9.3 Uso de las marcas colectivas

Por regla general, las marcas colectivas no son utilizadas por su titular sino por los miembros de la asociación.

A tenor del artículo 70 del RMC, el uso realizado por (al menos) una persona facultada para utilizar la marca satisface el requisito del uso, siempre que sea efectivo.

El rasgo específico de las marcas colectivas es que tienen por objetivo principal no indicar el origen de los productos y servicios sino indicar que los productos y servicios proceden de una determinada región y/o poseen determinadas características o cualidades («indicaciones geográficas y complementarias de origen o calidad»). La diferencia de función ha de tenerse en cuenta a la hora de valorar la prueba de uso exigida a efectos del artículo 68, apartado 3, del RMC.

Las simples de personas autorizadas para utilizar la marca colectiva y las listas de productos que están certificados con una marca colectiva por lo general no son de por sí suficientes para acreditar un uso efectivo (decisión de 25.5.2009, B 1 155 904, véase asimismo la resolución de 24.2.2009, R 0970/2008-2 – "NFB").

2.10 Uso legal

La cuestión de saber si la marca ha sido utilizada de forma que satisfaga los requisitos del uso previsto en los artículos 15 y 42, del RMC requiere una apreciación de hecho sobre el uso efectivo. El uso será «efectivo» en este contexto si el usuario vulnera disposiciones legales.

Un uso que pueda **inducir al público a error** a efectos de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra g), o del artículo 51, apartado 1, letra c), del RMC o en disposiciones de Derecho nacional sigue siendo «efectivo» a efectos de la declaración de las marcas anteriores invocadas en un procedimiento de oposición. Las sanciones previstas para el uso engañoso son la declaración de nulidad o de caducidad, según proceda, o una prohibición de uso (contemplada en el artículo 110, apartado 2, del RMC).

Se aplica el mismo principio en aquellos casos en que el uso se realiza en virtud de un contrato de licencia ilegal (por ejemplo, contratos que infringen las normas de

competencia del Tratado o normas nacionales). Del mismo modo, el hecho de que el uso pueda vulnerar derechos de terceros también es irrelevante.

2.11 Justificación de la falta de uso

De conformidad con el artículo 42, apartado 2 del RMC, el oponente puede alternativamente acreditar que existen causas justificativas para la falta de uso de la marca registrada anterior. Estas causas abarcan, tal como menciona el artículo 19, apartado 1, segunda frase, del Acuerdo sobre los ADPIC, las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma.

Como excepción de la obligación de uso, debe interpretarse de forma limitada el concepto de motivos adecuados para la falta de uso.

Los «impedimentos burocráticos», que pueden plantearse **con independencia de la voluntad** del titular de la marca, pueden ser insuficientes, salvo si guardan una **relación directa** con la marca, hasta el extremo de que su empleo dependa de la finalización de los trámites administrativos de que se trate. Sin embargo, el criterio de una relación directa no implica necesariamente que el uso de la marca sea imposible, sino que bastará que el uso **no sea razonable**. Es preciso apreciar caso por caso si un cambio de la estrategia empresarial para sortear el impedimento de que se trate haría que no fuese razonable el uso de dicha marca. Así, por ejemplo, no sería razonable exigir al titular de una marca que comercializase sus productos en los establecimientos de sus competidores (sentencia de 14.6.2007, C-246/05, "Le Chef de Cuisine", apartado 52).

2.11.1 Riesgos empresariales

Procede considerar que el concepto de causa justificativa que se plantean ajenas a la voluntad del titular que hacen que el uso de la marca sea imposible o poco razonable, y no a circunstancias relacionadas con sus dificultades comerciales (resolución de 14.5.2008, R 0855/2007-4 – "PAN AM", apartado 27; sentencia de 9.7.2003, T-162/01, "GIORGI", apartado 41).

Por consiguiente, las dificultades financieras de una empresa derivadas de una recesión económica o de sus propios problemas financieros no se consideran causas justificativas de la falta de uso a efectos del artículo 42, apartado 2, del RMC, ya que este tipo de dificultades constituyen una parte natural del funcionamiento de una empresa.

2.11.2 Intervención estatal o judicial

Las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales son dos ejemplos de causas válidas para la falta de uso expresamente mencionadas en el artículo 19, apartado 1, segunda frase, del Acuerdo sobre los ADPIC.

Las *restricciones a la importación* consisten en un embargo comercial que afecta a los productos protegidos por la marca.

Otros *requisitos oficiales* pueden estar constituidos por un monopolio del Estado, que impide cualquier tipo de uso, o una prohibición estatal de vender los productos por

motivos de salud o de defensa nacional. Casos típicos a este respecto son los procedimientos reglamentarios como:

- ensayos clínicos y autorización de nuevos medicamentos (resolución de 18.4.2007, R 0155/2006-1 – "LEVENIA"); o
- la autorización de la autoridad de seguridad alimentaria, por la que ha de pasar el titular antes de ofrecer en el mercado sus productos y servicios.

Signo anterior	Nº de asunto
HEMICELL	R 0155/2010-2
Las pruebas presentadas por el oponente acreditan debidamente que el uso de las marcas anteriores para un aditivo alimentario, en concreto, «potenciador de la digestibilidad zootécnica (enzimas para piensos)» estaban condicionadas a una autorización previa que debe emitir la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria tras presentar una solicitud ante dicho órgano. Dicho requisito debe considerarse un requisito oficial en el sentido del artículo 19, apartado 1, del Acuerdo sobre los ADPIC.	

Respecto del procedimiento o medidas cautelares de un tribunal debe hacerse la siguiente diferenciación:

Por un lado, la simple amenaza de un litigio o de una acción de anulación pendiente contra la marca anterior, por lo general, no libera al oponente de la obligación de utilizar su marca en el tráfico económico. Depende del oponente, que es la parte atacante en el procedimiento de oposición, llevar a cabo una evaluación del riesgo adecuada de sus posibilidades de prevalecer en el procedimiento contencioso y extraer las conclusiones adecuadas de dicha evaluación sobre si continuar o no con el uso de su marca (véase la resolución de 18.2.2013, R 1101/2011-2 – "SMART WATER", apartado 40).

Signo anterior	Nº de asunto
HUGO BOSS	R 0764/2009-4
El procedimiento nacional [de anulación francés] planteado contra la marca opositora no puede considerarse una causa que justifica la falta del uso (apartado 19).	
Lo que sigue ocurriendo es que las causas que justifican la falta del uso son únicamente aquellas que están fuera de la zona y la influencia del titular de la marca, por ejemplo, los requisitos nacionales de autorización o las limitaciones a la importación. Estas causas son neutrales en relación con la marca que se debe utilizar, afectan no a la marca sino a los productos y servicios que el titular desea utilizar. Dichos requisitos nacionales de autorización o limitaciones a la importación se aplican al tipo o a las propiedades del producto en el que figura la marca, y no puede eludirse eligiendo una marca distinta. En este caso, por el contrario, el titular de la marca podría sencillamente fabricar cigarrillos en Francia o importarlos a Francia si hubiera elegido una marca distinta (apartado 25).	

Signo anterior	Nº de asunto
MANPOWER	R 0997/2009-4
Según el artículo 9, del RMC y el artículo 5 de la Directiva de marcas, no deben vulnerarse las marcas de terceros. Este requisito es aplicable a cualquier persona que utilice una denominación en el tráfico comercial, con independencia de si ha solicitado por sí mismo protección de marca o la ha obtenido para dicha denominación. Las personas que evitan cometer dichas infracciones no actúan por «causas que justifiquen» sino por ministerio de la ley. Así que, argumentar que al evitar el uso se infringiría de otro modo un derecho no es una causa justificada (resolución de 9.3.2010, R 0764/2009-4 – "HUGO BOSS/BOSS", apartado 22) (apartado 27).	

Ni el uso en dichos casos «no será razonable». Las personas que, como titulares de marcas, se ven amenazadas por un procedimiento o una medida cautelar si comienzan a usarla, deberán tener en cuenta las perspectivas de éxito de la acción que se ha interpuesto contra ellos y podrán recapitular (no comenzar a utilizar la marca) o defenderse contra la reclamación. En cualquier caso, deben aceptar la resolución de los tribunales independientes, que pueden dictarse en procedimientos abreviados. Mientras esté pendiente una resolución definitiva, no podrán objetar que deben estar protegidos por el hecho de que, hasta que la decisión se convierte en definitiva, debe reconocerse la incertidumbre como causa que justifica la falta del uso. De hecho, la cuestión de qué debería ocurrir en el periodo entre que se presenta la acción o la solicitud de una medida cautelar y la resolución definitiva concluyente de nuevo se deja a los tribunales, ya que son ellos quienes adoptan decisiones que todavía no son definitivas sobre la aplicación provisional. El demandado no tiene derecho a ignorar esas decisiones y actuar como si no existieran tribunales (apartado 28).

Por otro lado, por ejemplo, una medida cautelar o una orden judicial de restricción en procedimientos de insolvencia, que imponga una prohibición general de transferir o disponer por parte del titular de la marca, puede ser una causa que justifique la falta del uso porque obliga al oponente a dejar de utilizar su marca en el tráfico comercial. Un uso de la marca contrario a lo dictado por dicha orden judicial haría que el titular de la marca pueda reclamar daños y perjuicios (resolución de 11.12.2007, R 0077/2006-1, – "Miss Intercontinental", apartado 51).

2.11.3 Registros defensivos

El TG ha aclarado que la existencia de una disposición nacional que reconozca los registros denominados «defensivos» (es decir, de signos que no van a ser utilizados en el comercio por su función puramente defensiva respecto a otro signo que es objeto de explotación comercial) no puede constituir una causa justificativa de la falta del uso de una marca anterior invocada como base de la oposición (sentencia de 23.2.2006, T-194/03, "Bainbridge", apartado 46).

2.11.4 Fuerza mayor

Otras causas justificativas de la falta de uso son los casos de *fuerza mayor* que impiden el normal funcionamiento de la empresa del titular.

2.11.5 Consecuencias de la justificación de la falta de uso

La existencia de causas justificativas no implica que la falta de uso durante el periodo mencionado se considere equivalente al uso real, lo que supondría el comienzo de un nuevo periodo de gracia una vez extinguidas las causas justificativas.

La falta de uso durante el citado período se limita a suspender el periodo de cinco años, con la consecuencia de que el periodo en el cual la falta de uso está justificada no se tiene en cuenta a la hora de calcular el periodo de gracia de cinco años.

Además, la duración del periodo durante el cual existieron causas justificativas puede ser importante. Las causas de la falta de uso que solo existen durante una parte del periodo de cinco años previo a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, no siempre pueden considerarse un motivo justificado para dejar de aplicar el requisito de la prueba de uso. En este contexto, el periodo durante el cual concurrieron estas razones y el tiempo transcurrido desde que dejaron de existir revisten una particular importancia (decisión de 1.7.1999, B 2 255).

3 Procedimiento

3.1 Petición del solicitante

Según lo dispuesto en el artículo 42, apartado 2 del RMC el uso de la marca anterior se debe demostrar únicamente en aquellos casos en que el solicitante pide la prueba de uso. Por consiguiente, la prueba de uso se ha constituido en el procedimiento de oposición como un *motivo de defensa del solicitante*.

La Oficina no puede informar al solicitante de que puede pedir la prueba de uso ni invitarle a que lo haga. En atención a la posición imparcial que la Oficina ocupa en el procedimiento de oposición, incumbe a las partes argumentar y defender sus posiciones respectivas como consideren oportuno (véase el artículo 76, apartado 1, segunda frase, del RMC).

El artículo 42, apartado 2 del RMC no es de aplicación cuando el oponente presenta, por propia iniciativa, algún tipo de prueba de uso de la marca anterior invocada (ver apartado 3.1.2 en cuanto a las excepciones a esta regla). Mientras el solicitante de la marca comunitaria no solicite la prueba de uso, la Oficina no investigará de oficio si la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo. En estos casos, carece de relevancia que la prueba presentada solo demuestre un tipo o forma particular de uso, o un uso limitado a algunos de los productos o servicios para los cuales está registrada la marca anterior.

La obligación de presentar la prueba de uso únicamente se aplica si la marca anterior se encuentra sometida al requisito del uso, es decir, si ha estado registrada no menos de cinco años (para más información, véase *supra* el apartado 2.5.1).

3.1.1 Periodo de solicitud

Según la regla 22, apartado 1, la petición de la prueba de uso, de acuerdo con el Artículo 42, apartado 2, del REMC, será únicamente admisible si el solicitante presenta dicha petición dentro del plazo fijado por la Oficina. La petición de la prueba de uso solo se admitirá cuando el solicitante la presente dentro del primer plazo fijado para enviar sus observaciones de conformidad con la regla 20, apartado 2, del REMC.

Si la petición relativa a la prueba de uso se recibe durante el periodo de reflexión o en el transcurso del plazo de dos meses concedido al oponente para presentar hechos, pruebas y alegaciones, o para presentar hechos pruebas y alegaciones adicionales, tal petición se remitirá al oponente sin demora.

3.1.2 La petición debe ser expresa, inequívoca e incondicional

La petición del solicitante constituye una declaración formal con importantes consecuencias procesales.

Por consiguiente, la petición ha de ser *expresa e inequívoca*. Por regla general, la petición de la prueba de uso ha de formularse de forma positiva. Como el uso o la falta de uso puede ser una cuestión llena de matices (por ejemplo, invocar o negar un

mayor grado de carácter distintivo de la marca anterior), las meras observaciones o comentarios del solicitante sobre la falta de uso de la marca del oponente no son suficientemente expresos ni constituyen una petición válida de la presentación de la prueba de uso efectivo (sentencia de 16.3.2005, T-112/03, "Flexi Air").

Ejemplos:

Petición suficientemente expresa e inequívoca:

- «Solicito al oponente que presente prueba de uso...»;
- «Invito a la Oficina a señalar un plazo para que el oponente acredite el uso...»;
- «Mediante el presente escrito se contesta el uso de la marca anterior...»;
- «Se impugna el uso de la marca anterior en virtud del artículo 42, del RMC.»;
- «El solicitante plantea una objeción de falta de uso.» (resolución de 5.8.2010, R 1347/2009-1 – "CONT@XT").

Petición no suficientemente expresa e inequívoca:

- «El oponente ha utilizado su marca solo para...»;
- «El oponente no ha utilizado su marca para...»;
- «No hay pruebas de que el oponente haya utilizado alguna vez su marca...»;
- «[L]os registros anteriores del oponente no pueden ser "reivindicados de forma válida contra la solicitud de marca comunitaria...", ya que "...no se ha aportado... información ni pruebas de uso» (decisión de 22.9.2008, B 1 120 973).

Se acepta como excepción una solicitud implícita a la regla anterior cuando el oponente presenta motu proprio antes de la primera oportunidad del solicitante de presentar alegaciones y, en su primera respuesta, el solicitante pone en duda las pruebas del uso presentadas por el oponente (sentencia de 12.6.2009, T-450/07, "Pickwick COLOUR GROUP"). En tales casos, no habrá errores respecto de la naturaleza del intercambio, y la Oficina considerará que se ha realizado una solicitud de prueba de uso y concederá un plazo al oponente para completar dichas pruebas. En caso de que el procedimiento haya finalizado y se constate la existencia de una solicitud de la prueba de uso solo cuando se haya adoptado una decisión, el examinador reabrirá el procedimiento y concederá al oponente un plazo para concluir la obtención de pruebas.

En todo caso, la petición debe ser *incondicional*. Las frases como «si el oponente no limita sus productos/servicios de las clases "X" o "Y", solicitamos la prueba de uso», «si la Oficina no desestima la oposición debido a la inexistencia del riesgo de confusión, solicitamos la prueba de uso» o «si la Oficina lo considera oportuno, se invita al oponente a aportar la prueba de uso de su marca» formulan pretensiones condicionales o subsidiarias, que no constituyen peticiones válidas de la prueba de uso (resolución de 26.5.2010, R 1333/2008-4 – "RFID SOLUTIONS").

3.1.3 Interés del solicitante en pedir la prueba de uso en primer lugar

Según la regla 22, apartado 5, del REMC, el solicitante podrá limitar sus primeras observaciones a la petición de la prueba de uso. Así, en un segundo momento podrá presentar las alegaciones formuladas en respuesta a la oposición, es decir, junto con las alegaciones que se formulen en respuesta a la prueba de uso. Asimismo, podrá hacerlo si únicamente un derecho anterior se encuentra sometido al requisito del uso, ya que no se debería obligar al solicitante a presentar sus observaciones en momentos diferentes.

No obstante, si la petición no es válida, la Oficina dará por concluido el procedimiento sin conceder al solicitante una nueva oportunidad para presentar sus observaciones (véase el apartado 3.1.5 *infra*)

3.1.4 Reacción si la petición no es válida

Si la petición no es válida por alguna de las razones anteriormente expuestas o si no se cumplen los requisitos del artículo 42, apartados 2 y 3, del RMC, la Oficina remitirá al oponente las declaraciones del solicitante e informará a ambas partes acerca de la nulidad de la petición.

La Oficina dará por concluido el procedimiento de forma inmediata si la petición es completamente inválida y no se acompaña de las observaciones del solicitante. No obstante, la Oficina podrá ampliar el plazo establecido en la regla 20, apartado 2, del REMC si dicha petición inválida fue recibida antes de que finalice el plazo para el solicitante pero que la Oficina tramita una vez expirado el plazo. Habida cuenta de que la denegación de la solicitud de la prórroga tras el vencimiento del plazo lesionará de forma desproporcionada los intereses del solicitante, la Oficina concederá una prórroga del plazo correspondiente al número de días que dejó transcurrir cuando la parte presentó su solicitud. Esta práctica se basa en las reglas de buena administración.

Si la petición solo fuere inválida para una parte de los derechos anteriores en los que se basa la oposición, la Oficina limitará expresamente el requerimiento de la prueba de uso dirigido al oponente a aquellos derechos que están sujetos a la obligación de la prueba de uso.

3.2 Requerimiento expreso de la Oficina

Si la petición de la prueba de uso del solicitante es válida, la Oficina concederá al oponente un plazo de dos meses para presentar la prueba de uso o demostrar que existen causas justificativas para la falta del uso. Decidir acerca del uso a falta de requerimiento expreso de la Oficina de presentación de la prueba de uso constituye un vicio sustancial del procedimiento, incluso en caso de que el oponente entienda que la petición del solicitante es inequívoca y presente la prueba de uso requerida (resolución de 28.2.2011, R 0016/2010-4, "COLORPLUS", apartado 20; resolución de 19.9.2000, R 0733/1999-1, "Affinité/Affinage").

En aquellos casos en que la petición de la prueba de uso se reciba durante el periodo de reflexión y se envíe al oponente durante ese mismo periodo, el plazo para presentar la prueba de uso ha de coincidir con el plazo señalado para presentar hechos, pruebas y alegaciones iniciales, o para presentar hechos, pruebas y

alegaciones adicionales. El plazo se prorrogará automáticamente si se prorrogase el periodo de reflexión.

En caso de que la petición se reciba en la Oficina antes de que venza el plazo señalado para presentar hechos, pruebas y alegaciones, o para presentar hechos pruebas y alegaciones adicionales, y se tramite dentro de ese mismo plazo, deberá prorrogarse el plazo para presentar dichos hechos, pruebas y alegaciones a fin de hacerlo coincidir con el plazo de dos meses concedido para presentar la prueba de uso.

3.3 Reacción de la parte oponente: presentación de la prueba de uso

3.3.1 Plazo para presentar la prueba de uso

La Oficina concede al oponente un plazo de dos meses para presentar la prueba de uso. El oponente puede solicitar una prórroga del plazo de conformidad con la regla 71 del REMC. La práctica común sobre prórrogas resulta aplicable a dichas solicitudes⁵.

La regla 22, apartado 2, del REMC establece expresamente que la Oficina desestimará la oposición si la parte oponente no facilita la prueba de uso antes de que expire el plazo.

Es necesario distinguir entre dos posibilidades:

- El oponente no ha presentado **pruebas o estas no son pertinentes** en el plazo establecido: la presentación de evidencias de la prueba de uso por primera vez una vez expirado el plazo establecido tiene como resultado el rechazo de la oposición **sin que la Oficina tenga facultades de apreciación**. En este aspecto, el Tribunal ha dictaminado que la Regla 22, apartado 2, del REMC constituye una provisión esencialmente procesal y que el texto de dicha disposición establece claramente que si no se presenta la prueba de uso de la marca en el plazo fijado por la OAMI, la oposición debe rechazarse automáticamente (sentencia de 18 de julio de 2013 en el asunto C-621/11 P, «Fishbone» apartados 28 y 29).
- El oponente ha presentado **pruebas pertinentes** dentro del plazo, así como pruebas **adicionales** tras la expiración del plazo: en cuyo caso, cuando las pruebas adicionales simplemente refuerzan y clarifiquen las pruebas pertinentes presentadas anteriormente dentro del plazo establecido, y siempre que el oponente no abuse de los plazos al emplear deliberadamente tácticas dilatorias o al demostrar negligencia manifiesta, la Oficina podrá tener en cuenta las pruebas presentadas fuera de plazo, como resultado de un **ejercicio objetivo y razonable de las facultades discrecionales** que le concede el artículo 76, apartado 2, del RMC (sentencia de 29 de noviembre de 2011, en el asunto T-415/09, «Fishbone», apartado 31; confirmada por la sentencia de 18 de julio de 2013, en el asunto C-621/11 P, «Fishbone», apartados 28 y 30). El Tribunal aclaró que las mismas consideraciones se aplican *mutatis mutandis* al procedimiento de declaración de nulidad (sentencia de 26 de septiembre de 2013, en el asunto C-610/11 P, «Centrotherm», apartado 87, aplicación de la regla 50, apartado 5, del REMC).

⁵ Véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales, apartado 6.2.1, Prórroga de los plazos del procedimiento de oposición.

La Oficina debe exponer en la resolución los motivos por los que rechaza o toma en cuenta las «pruebas adicionales». No basta con declaraciones de carácter general, como «las pruebas no son pertinentes» o «el oponente no ha justificado por qué las pruebas adicionales se hayan presentado fuera del plazo establecido» (sentencia de 26 de septiembre de 2013, en el asunto C-610/11 P, «Centrotherm», apartado 111).

Esa toma en consideración por parte de la OAMI, cuando haya de pronunciarse en el marco de un procedimiento de oposición, puede justificarse, en particular, cuando esta considere, por un lado, que los elementos presentados extemporáneamente pueden en un primer momento ser realmente pertinentes por lo que respecta al resultado de la oposición formulada ante ella y, por otro lado, que la fase del procedimiento en la que se produce dicha presentación extemporánea y las circunstancias que la rodean no se oponen a esa toma en consideración (sentencia de 13 de marzo de 2007, en el asunto C-29/05 P, «ARCOL/CAPOL», apartado 44).

3.3.2 Medios de prueba

3.3.2.1 Principios

La prueba de uso debe proporcionarse de manera estructurada.

El artículo 76, apartado 1, del RMC establece que «...en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos al registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes...». La presentación de las pruebas debe ser suficientemente clara y precisa para permitir que la otra parte ejerza su derecho de defensa y que la Oficina realice su examen, sin hacer referencia a la información superflua y adicional.

Fundamentalmente, se impide que la Oficina atienda el caso para una u otra parte y no puede asumir el lugar del oponente, o su representante, intentando hallar e identificar en los documentos presentados la información que podría considerarse como prueba justificativa del uso, lo cual significa que la Oficina no debe buscar mejorar la presentación de las pruebas de ninguna parte. La responsabilidad de ordenar las pruebas recae en la parte, por lo que si no lo hace deja abierta la posibilidad de que no se tengan en cuenta algunas pruebas.

Por lo que al formato y al contenido de las pruebas presentadas se refiere, la Oficina recomienda que se tengan en cuenta los siguientes aspectos clave para una presentación estructurada:

1. Debe indicarse el correspondiente **número de expediente** (MC, oposición, anulación y recurso) en la parte de arriba de toda la correspondencia.
2. Debe enviarse los documentos con la prueba de uso en una comunicación por separado. Sin embargo, si la correspondencia incluye cuestiones urgentes como la solicitud de limitación, suspensión, ampliación de plazo, renuncia, etc., debe indicarse también en la portada.
3. Debe mencionarse el **número total de páginas** de la correspondencia. **La numeración de las páginas** de los anexos es igualmente importante.

4. La Oficina recomienda encarecidamente que la correspondencia del oponente **no supere un máximo de 110 páginas**.
5. Si se envía la documentación en diferentes paquetes, se recomienda **indicar el número de paquetes**.
6. Si se envía una gran cantidad de documentación por fax en diferentes lotes, se recomienda indicar el número total de páginas, el número de lotes e identificar las páginas que incluye cada lote.
7. Utilice preferentemente hojas normales tamaño **DIN-A4**, en lugar de otros formatos o dispositivos, para todos los documentos presentados **incluyendo separadores** entre los anexos y los documentos adjuntos, ya que también pueden estar escaneados.
8. No deben enviarse muestras físicas, envases, embalajes, etc. En su lugar, deberá hacerse una fotografía de los mismos, imprimirla (si el color es relevante, en colores, y si no, enviar en blanco y negro) y enviarla como un documento.
9. Los documentos originales o elementos enviados a la Oficina no deben graparse, doblarse ni colocarse en carpetas.
10. Debe **identificarse de manera clara la segunda copia** que deberá remitirse a la otra parte.
11. Si el original se envía únicamente por fax a la Oficina, no deberá utilizarse **este medio para enviar una segunda copia**.
12. Debe indicarse de manera clara en la portada si la correspondencia enviada incluye **elementos en color** que sean relevantes para el expediente.
13. Debe incluirse un segundo conjunto de elementos en color para enviar a la otra parte.

Estas recomendaciones también se envían al oponente junto con la comunicación de la Oficina de la petición de la prueba de uso del solicitante.

Según la regla 22, apartado 4, del REMC, 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 78, apartado 1, letra f), del RMC. La regla 22, apartado 4, del REMC también admite los estudios de mercado y las menciones de la marca en listas y publicaciones de asociaciones pertenecientes a la profesión de que se trate como medios de prueba apropiados (decisiones de 14.3.2011, B 1 582 579, y de 18.6.2010, B 1 316 134).

Las listas de precios y los catálogos son ejemplos de «pruebas procedentes directamente de la propia parte». Los «informes y cuentas anuales» de una empresa también pertenecerían a ese tipo de pruebas.

La regla 22, apartado 4, del REMC se debe leer conjuntamente con la regla 79 bis de tal Reglamento. Esto significa que los medios de prueba que no se puedan escanear o fotocopiar (como CD o soportes físicos similares) no se tomarán en consideración a no

ser que se remitan dos ejemplares para que uno de ellos se pueda enviar a la otra parte.

El requisito relativo a la prueba de uso siempre suscita la cuestión del *valor probatorio* de las pruebas presentadas. Estas pruebas deben poseer al menos cierto grado de fiabilidad. En general, la Oficina atribuye a las pruebas presentadas por terceros un valor probatorio superior al de las pruebas presentadas por el titular o su representante. La referencia del oponente a listados internos o a sondeos o pedidos hipotéticos son especialmente problemáticos. No obstante, cuando existen medios de prueba que se han elaborado periódicamente para el uso del público o las autoridades de conformidad con la normativa en vigor como, por ejemplo, las leyes de sociedades o la normativa bursátil, y se pueda dar por supuesto que tales medios se encuentran sujetos a algún tipo de comprobación oficial, el valor probatorio de dichos medios es ciertamente más elevado que el de los documentos u objetos acreditativos elaborados por el oponente para un uso «personal» (véase también el apartado 3.3.2.3 «Declaraciones»).

3.3.2.2 Remisiones

El oponente puede servirse de resoluciones dictadas por las oficinas y tribunales nacionales en procedimientos de tenor análogo. Si bien la Oficina no está vinculada por las resoluciones de las oficinas y tribunales nacionales, éstas han de tenerse en cuenta y pueden influir en la resolución de la Oficina. Es importante para la Oficina poder considerar el tipo de prueba que dio lugar a la resolución adoptada en el ámbito nacional. La Oficina toma en consideración los diferentes requisitos de carácter procesal y sustantivo que pueden existir ante el órgano nacional respectivo (decisiones de 25.8.2003, R 1132/2000-4 – "VANETTA", apartado 16, y de 18.10.2000, R 0550/1999-3 – "DUKE", apartado 23).

El oponente puede desear remitirse a las pruebas del uso presentadas en procedimientos incoados previamente ante la Oficina (confirmado por el TG en su sentencia «ELS», arriba citada). La Oficina admite como válidas tales remisiones a condición de que el oponente identifique claramente las pruebas a las que se remite y el procedimiento en el que fueron presentadas. Si en la remisión no se identifican con suficiente claridad las pruebas de que se trata, la Oficina exigirá al oponente que especifique claramente las pruebas a las que se refiere o bien que las presente (decisión de 30.11.2010, B 1 080 300). Véase más información sobre las condiciones de identificación de las pruebas pertinentes en las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1: Aspectos procesales.

La carga de la prueba de uso recae sobre el oponente y no sobre la Oficina o el solicitante. Por lo tanto, una mera indicación de la página web donde la Oficina puede encontrar más información no es suficiente ya que no proporciona a la Oficina las indicaciones suficientes sobre el lugar, naturaleza, tiempo, alcance del uso (decisión de 31.10.2001, B 260 192).

3.3.2.3 Declaraciones

Mientras que los medios de prueba enumerados, tales como envases, etiquetas, listas de precios, catálogos, facturas, fotografías o anuncios en periódicos, no presentan problemas especiales, es necesario analizar detalladamente las declaraciones escritas a que hace referencia artículo 78, apartado 1, letra f), del RMC.

No se exige que el oponente presente una declaración escrita sobre el volumen de negocio realizado por la explotación de la marca anterior. Así, se deja al arbitrio del oponente elegir los medios de prueba que considere apropiados para demostrar que la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo durante el período pertinente (sentencia de 8.7.2004, T-203/02, "VITAFRUIT", apartado 37).

Distinción entre admisibilidad e importancia (valor probatorio)

La importancia de las declaraciones ha sido objeto de intensos debates. A este respecto, debe establecerse una clara distinción entre la admisibilidad y el valor probatorio de dicha prueba.

Por lo que respecta a la *admisibilidad*, la regla 22, apartado 4, del REMC menciona expresamente las declaraciones escritas a que hace referencia el artículo 78, apartado 1, letra f), del RMC como medio admisible de prueba de uso. El artículo 78, apartado 1, letra f), del RMC cita algunos medios de prueba y, entre ellos, las declaraciones escritas prestadas bajo juramento, o declaraciones solemnes u otras declaraciones que, con arreglo a la legislación del Estado en que se realicen, tengan efectos equivalentes. En consecuencia, procede evaluar si la declaración presentada constituye una declaración a efectos de lo dispuesto en artículo 78, apartado 1, letra f), del RMC. Solo es preciso averiguar cuáles son los efectos de una declaración escrita en la legislación nacional en los casos en que dichas declaraciones no se hayan hecho bajo juramento o solemnemente (sentencia de 7.6.2005, T-303/03, "SALVITA", apartado 40). En caso de duda sobre si una declaración se ha hecho bajo juramento o solemnemente, corresponde al oponente presentar la prueba a este respecto.

El artículo 78, apartado 1, letra f), del RMC no especifica las personas que deberían firmar estas declaraciones, de suerte que no hay razón para considerar que las declaraciones firmadas por las propias partes en el procedimiento no están amparadas por esta disposición (sentencia de 16.12.2008, T-86/07, "DEITECH-DEI-tex", apartado 46).

Respecto del *valor probatorio*, ni el RMC ni el REMC apoyan la conclusión de que el valor probatorio de los medios de pruebas del uso de la marca, incluidas las afirmaciones, debe valorarse a la luz de la legislación nacional de un Estado miembro. Con independencia de la posición que ocupe desde el punto de vista del Derecho nacional, la fuerza probatoria de una declaración escrita es relativa, es decir, que su contenido debe apreciarse libremente (sentencia de 28.3.2012, T-214/08, "OUTBURST", apartado 33). El valor probatorio de una declaración depende, ante todo, de la verosimilitud de la información que contiene. Por tanto, es necesario tener en cuenta, en especial, el origen del documento, las circunstancias de su elaboración, así como su destinatario, y preguntarse si, de acuerdo con su contenido, parece razonable y fidedigno (sentencia de 7.6.2005, T-303/03, "SALVITA", apartado 42).

Por lo que respecta al *valor probatorio* de este tipo de prueba, la Oficina establece una distinción entre las declaraciones redactadas por las propias partes interesadas o sus empleados y las declaraciones procedentes de una fuente independiente.

Declaraciones efectuadas por el titular o sus empleados

Las declaraciones realizadas por las propias partes interesadas o de sus empleados normalmente tienen una relevancia menor que las pruebas independientes. Esto

obedece a que la percepción de la parte implicada en el litigio puede estar más o menos influenciada por sus intereses personales en el asunto (resolución de 11.1.2011, R 0490/2010-4 – "BOTODERM", apartado 34; decisiones de 27.10.2009, B 1 086 240 y de 31.8.2010, B 1 568 610).

Sin embargo, esto no significa que dichas declaraciones carecen completamente de cualquier valor probatorio (sentencia de 28.3.2012, T-214/08, "OUTBURST", apartado 30). Se deben evitar las generalizaciones, dado que el valor exacto de dichas declaraciones depende siempre de su contenido concreto. Las declaraciones que contienen información detallada y concreta poseen un valor probatorio más elevado que aquellas declaraciones formuladas de manera muy general y abstracta.

El resultado final dependerá de la apreciación global de las pruebas en cada caso concreto. Por regla general, es necesario aportar otras pruebas para acreditar el uso, ya que se debe tener en cuenta que las declaraciones poseen un valor probatorio menos elevado que las pruebas físicas (etiquetas, envases, etc.) o que las pruebas procedentes de fuentes independientes. Por consiguiente, es muy importante que el valor probatorio de las otras pruebas aportadas sea elevado. Se ha de valorar si el contenido de la declaración jurada está suficientemente avalado por otras pruebas (o viceversa). El hecho de que la oficina nacional respectiva pueda observar cierta práctica en la apreciación de este tipo de prueba de uso no significa que sea aplicable en los procedimientos relativos a marcas comunitarias (sentencia de 7.6.2005, T-303/03, "Salvita", apdos. 41 y ss.)

Un cambio de titularidad posterior a la fecha de publicación de la solicitud de marca comunitaria puede invalidar las declaraciones realizadas por los nuevos titulares, puesto que estos últimos no suelen tener el conocimiento directo necesario para realizar declaraciones relativas al uso de la marca por parte del titular anterior (resolución de 17.6.2004, R 0016/2004-1 – "Reporter").

No obstante, en caso de un traspaso de titularidad o cualquier otro tipo de sucesión, el nuevo titular podrá basarse en el uso realizado por sus predecesores en el periodo de gracia correspondiente. El uso realizado por el predecesor del titular podrá ser demostrado por el propio predecesor o por cualquier otro medio fiable como, por ejemplo, a través de la información recogida en los archivos de la empresa si el propio predecesor no está en disposición de probar tal uso.

Declaraciones de terceros

Las declaraciones (como, por ejemplo, las encuestas) procedentes de una *fuerza independiente*, por ejemplo, expertos, organizaciones profesionales, Cámaras de Comercio, proveedores, clientes o socios comerciales del oponente, poseen un mayor valor probatorio (véase la resolución de 19.1.2011, R 1595/2008-2 – "FINCONSUMO", apartado 9 (ii); la resolución de 30.3.2010, R 0665/2009-1 – "EUROCERT", apartado 11 y la decisión de 12.8.2010, B 1 575 615).

Esta práctica es acorde con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la sentencia «Chiemsee» (sentencia de 4.5.1999, asuntos acumulados C-108/1997 y C-109/1997), en la cual el Tribunal aportó algunas indicaciones acerca de las pruebas apropiadas para acreditar el carácter distintivo adquirido por la marca en el mercado. Si bien es cierto que la adquisición de carácter distintivo no es en sí misma equivalente a un uso efectivo, tal adquisición comprende elementos del uso de un signo en el mercado. Por consiguiente, la jurisprudencia correspondiente se puede utilizar por analogía.

Las declaraciones efectuadas por las partes no están incluidas entre las «pruebas de terceros», mientras que todas las demás pruebas, como las encuestas, los informes de las Cámaras de Comercio, o las declaraciones de organizaciones profesionales o de expertos, proceden de terceros.

3.4 Reacción del solicitante

3.4.1 Envío de las pruebas

Una vez recibidas las pruebas del uso presentadas por el oponente, la Oficina enviará al solicitante la totalidad de las mismas.

Por norma, la Oficina concede dos meses al solicitante para presentar observaciones relativas a la prueba de uso (y a la oposición).

3.4.2 Insuficiencia de la prueba de uso

No obstante, la Oficina puede dar inmediatamente por concluido el procedimiento en caso de que se presente una prueba de uso insuficiente o no se presenten pruebas dentro del plazo concedido y esta circunstancia afecte a todos los derechos anteriores en los que se basa la oposición. La razón que subyace a esta práctica es evitar la continuación del procedimiento cuando ya se conoce el resultado, es decir, la desestimación de la oposición por falta de prueba de uso (principio de economía y de buena administración del procedimiento). La Oficina sigue esta práctica solamente en aquellos casos en los que las pruebas presentadas sean *claramente* insuficientes para acreditar una prueba de uso efectivo.

En los casos en que la prueba pueda considerarse suficiente, será enviada al solicitante concediéndole un plazo de dos meses para presentar observaciones. La Oficina no debe señalar al oponente que la suficiencia de la prueba es dudosa, ni tampoco invitar al oponente a presentar otras pruebas en estos casos. Tales actos serían contrarios a la posición imparcial de la Oficina en los procedimientos contradictorios (resolución de 1.8.2007, R 0201/2006-4 – "OCB/O.C.B.", apartado 19).

3.4.3 Ausencia de reacción del solicitante

Si el solicitante no responde dentro del plazo concedido, la Oficina dictará una resolución sobre la base de las pruebas obrantes en autos. El hecho de que el solicitante no conteste no implica que reconozca la suficiencia de la prueba de uso presentada (sentencia de 7.6.2005, T-303/03, "Salvita", apartado 79).

3.4.4 Retirada formal de la petición

Cuando el solicitante conteste a la prueba de uso retirando formalmente su petición de prueba de uso, la cuestión del uso quedará sin objeto. Dado que el solicitante es quien insta el procedimiento correspondiente, también se encuentra lógicamente en posición de poner término a esta parte del procedimiento mediante la retirada formal de su petición (resolución de 21.4.2004, R 0174/2003-2 – "Sonnengarten", apartado 23).

3.5 Nueva reacción del oponente

El oponente tiene derecho a presentar observaciones en contestación a las observaciones del solicitante. Esto reviste una particular importancia en aquellos casos en los que la resolución que se debe adoptar pudiera basarse parcialmente en argumentos esgrimidos por el solicitante en el sentido de que la prueba presentada no acredita el uso de la marca.

La Sala de Recurso consideró el hecho de no brindar al oponente la posibilidad de pronunciarse en un caso semejante un vicio sustancial del procedimiento (resolución de 28.2.2011, R 16/2010-4 – "COLORPLUS", apartado 20).

Para más información sobre la presentación de pruebas adicionales, véase el apartado *supra* 3.3.1.

3.6 Lenguas en el procedimiento de la prueba de uso

Según la regla 22, apartado 6, del REMC, en el caso de que las pruebas facilitadas de conformidad con los apartados 1, 2 y 3 no estén en la lengua del procedimiento de oposición, la Oficina *podrá* exigir a la parte que presente la oposición que facilite una traducción de tales pruebas a dicha lengua dentro del plazo que ella misma determine.

La Oficina decidirá discrecionalmente si el oponente ha de presentar una traducción de la prueba de uso a la lengua de procedimiento. Al ejercer esta facultad discrecional, la Oficina sopesará los intereses de ambas partes.

No debe olvidarse que la traducción de la prueba de uso presentada a la lengua de procedimiento puede resultar extremadamente onerosa y una pesada carga para el oponente.

Por otro lado, el solicitante tiene derecho a ser informado sobre el contenido de las pruebas presentadas con el fin de poder ejercer la defensa de sus intereses. Es absolutamente necesario que el solicitante tenga la posibilidad de examinar el contenido de la prueba de uso presentada por el oponente. A este respecto, habrá que tener en cuenta la naturaleza de los documentos presentados. Por ejemplo, podría considerarse que las facturas «estándar» y las muestras de envases no requieren traducción para su comprensión por el solicitante (sentencia de 15.12.2010, T-132/09, "EPCOS", apdos. 51 y ss.; decisiones de 30.4.2008, R 1630/2006-2 – "DIACOR", apdos. 46 y ss. (pendiente de apelación T-258/08) y de 15.9.2008, R 1404/2007-2 – "FAY", apdos. 26 y ss.).

Si el solicitante pide expresamente una traducción de la prueba a la lengua de procedimiento, en principio, la Oficina exigirá una traducción al oponente. No obstante, es posible rechazar una petición de estas características cuando, a la vista del significado evidente de la prueba presentada, la petición del solicitante parezca exagerada o incluso abusiva.

En los casos en que la Oficina exige una traducción de la prueba presentada, otorga al oponente un plazo de dos meses para presentarla. Cuando la prueba de uso sea muy voluminosa, la Oficina puede invitar expresamente al oponente a traducir únicamente las partes de las pruebas presentadas que aquélla considere suficientes para acreditar el uso efectivo de la marca durante el periodo de referencia. Por regla general, corresponde al oponente valorar la necesidad de presentar o no una traducción

completa de todas las pruebas presentadas. Los medios de prueba solo serán tomados en consideración en la medida en que se haya presentado una traducción o que su significado sea evidente con independencia de sus elementos textuales.

3.7 Resolución

3.7.1 Competencia de la Oficina

La Oficina lleva a cabo su propia apreciación de la prueba de uso presentada. Esto significa que su valor probatorio se aprecia con independencia de las observaciones presentadas por el solicitante a este respecto. La apreciación de la importancia, pertinencia, carácter concluyente y eficacia de la prueba se basa en la facultad discrecional y de enjuiciamiento de la Oficina, y no incumbe a las partes, quedando excluida del principio de contradicción por el que se rigen los procedimientos *inter partes* (decisiones de 1.8.2007, R 201/2006-4 – "OCB", apartado 19 y de 14.11.2000, R 823/1999-3 – "SIDOL").

Una declaración del solicitante según la cual el uso ha quedado acreditado no tiene, por tanto, ningún efecto sobre la decisión de la Oficina. La petición de la prueba de uso es un motivo de defensa del solicitante. No obstante, una vez alegado el motivo de defensa por el solicitante, corresponde únicamente a la Oficina conducir el procedimiento posterior y valorar si la prueba presentada por el oponente posee suficiente valor probatorio. Con todo, el solicitante puede retirar formalmente la petición de la prueba de uso (véase *supra* el apartado 3.4.4.).

Lo anterior no es contrario al artículo 76, apartado 1, del RMC, el cual establece que en los procedimientos *inter partes* el examen de la Oficina se limitará a los hechos, pruebas, alegaciones y pretensiones presentadas por las partes. Sin embargo, aunque la Oficina queda vinculada a los hechos, pruebas y alegaciones que las partes proporcionan, no queda obligada por el valor jurídico que las partes les conceden a los mismos. En consecuencia, las partes pueden estar de acuerdo sobre los hechos que han sido acreditados o no, pero no pueden determinar si tales hechos son suficientes o no para acreditar el uso efectivo (decisiones de 1.8.2007, R 0201/2006-4 – "OCB", apartado 19, y de 14.11.2000, R 0823/1999-3 – "SIDOL", apartado 20; así como en la resolución de 13.3.2001, R 0068/2000-2 – "NOVEX PHARMA").

3.7.2 Necesidad de tomar una decisión

No siempre es necesaria una decisión relativa al cumplimiento de la obligación de haber realizado un uso efectivo de la marca registrada. La cuestión de la prueba de uso no ha de considerarse una cuestión preliminar que deba examinarse siempre antes de adoptar una resolución sobre el fondo. Ni el artículo 42, apartado 2, del RMC ni la regla 22, apartado 1, del REMC indican que deba ser así.

Cuando el solicitante pida **prueba de uso** de los derechos anteriores, la Oficina también examinará si, y en qué medida, se ha demostrado el uso para las marcas anteriores, siempre que esto sea pertinente para el resultado de la decisión de que se trate:

- Si existen derechos anteriores que no están sujetos a la obligación de uso y que llevan a la conclusión de que existe riesgo de confusión, no es necesario evaluar la prueba de uso aportada para otros derechos anteriores.

- Asimismo, si los signos o los productos o servicios para los que está registrada la marca anterior son distintos de los de la marca impugnada, o no existe riesgo de confusión entre los signos, no será necesario abordar la cuestión de la prueba de uso.

3.7.3 Apreciación global de las pruebas presentadas

Tal como se ha establecido con más detalle anteriormente (véase *supra* el apartado 2.2), la Oficina ha de evaluar las pruebas presentada en relación con el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso en una *apreciación global*. No es adecuado realizar una evaluación por separado de los diversos factores pertinentes, cada uno considerados de manera aislada (sentencia de 17.2.2011, T-324/09, "Friboi", apartado 31).

Resulta aplicable el *principio de interdependencia*, lo cual significa que una prueba débil respecto de un factor relevante (por ejemplo, un volumen de ventas reducido) podría compensarse con pruebas sólidas relativas a otro factor (por ejemplo, un uso continuado durante un largo periodo).

Deben tenerse en cuenta todas las circunstancias de un asunto específico *junto con otras* para determinar la prueba de uso efectivo de la marca de que se trate. Las circunstancias concretas pueden incluir, por ejemplo, las características específicas de los productos/servicios de que se trate (por ejemplo, precios altos o bajos, productos de masa frente a productos especiales) o el mercado o el ámbito de actividad determinado.

Las pruebas indirectas/circunstanciales, en ciertas condiciones incluso por sí mismas, pueden ser adecuadas para demostrar un uso efectivo.

Como la Oficina no valora el éxito comercial, incluso un uso mínimo (pero que no tenga un carácter simbólico o interno) puede ser suficiente para considerarlo «efectivo», siempre que se vea como una garantía en el sector económico de que se trate para mantener o adquirir una cuota de mercado.

La resolución indica cuál fue la prueba que se presentó. Sin embargo, por lo general, solo se menciona la prueba pertinente para la conclusión. Si se considera que la prueba es concluyente, bastará que la Oficina indique los documentos que se utilizaron para llegar a dicha conclusión así como el motivo por el que se utilizaron. Si se desestima una oposición porque la prueba de uso fue insuficiente, no se abordará la cuestión del riesgo de confusión.

3.7.4 Ejemplos

Los siguientes asuntos constituyen ejemplos de algunas de las resoluciones dictadas por la Oficina o el Tribunal (con resultados distintos) en las que era importante llevar a cabo una apreciación global de las pruebas presentadas:

3.7.4.1 Uso efectivo aceptado

Nº de asunto	Observación
Sentencia de	El oponente (Fribo Foods Ltd.) presentó varias facturas relativas a grandes

<p>17.2.2011, T-324/09, "Friboi"</p>	<p>cantidades de productos, dirigidas a su compañía de distribución (Plusfood Ltd.), que pertenece al mismo grupo (Plusfood Group). Conviene señalar que la compañía de distribución coloca los productos en el mercado posteriormente. Asimismo, el oponente presentó folletos sin fecha, un recorte de prensa y tres listados de precios. Respecto de las facturas «internas», el Tribunal consideró que la cadena productor-distribuidor-mercado era un método común de organización empresarial, que no podía considerarse un uso puramente interno. Los folletos sin fecha deben considerarse junto con otras pruebas fechadas como las facturas y los listados de precios y, por lo tanto, aún podrían tenerse en cuenta. El Tribunal aceptó el uso efectivo y destacó que la apreciación global implicaba que todos los factores pertinentes deben considerarse de forma conjunta y no aislada.</p>
<p>Resolución de 2.5.2011, R 0872/2010-4, "CERASIL"</p>	<p>El oponente presentó, entre otros, cerca de 50 facturas, que no estaban en la lengua del procedimiento. Se tacharon tanto los nombres de los destinatarios como las cantidades. La Sala de Recurso consideró que las facturas estándar que incluían la información habitual (la fecha, indicación del nombre/dirección del comprador y del vendedor, producto de que se trate, precio pagado) no necesitaban traducción. Aunque los nombres de los destinatarios y las cantidades vendidas fueron tachados, las facturas en cambio confirmaron la venta de los productos «CERATOSIL», indicados en kilogramos, a empresas en todo el territorio de referencia durante el periodo de referencia. Junto con el resto de pruebas (folletos, declaraciones juradas, artículos, fotografías), se consideró suficiente para acreditar el uso efectivo.</p>
<p>Resolución de 29.11.2010, B 1 477 670</p>	<p>El oponente, que estaba activo en el ámbito de mantenimiento de vehículos y la gestión de empresas vinculadas con la compraventa de vehículos, aportó diversos informes anuales que proporcionaron una visión general de sus actividades comerciales y financieras globales. El DO consideró que estos informes, por sí mismos, no constituyen información suficiente sobre el uso real de la mayoría de los servicios reivindicados. Sin embargo, junto con los anuncios y la publicidad que muestran la marca de que se trate para servicios especiales, el DO concluyó que las pruebas en su conjunto aportaron las suficientes indicaciones respecto del alcance, la naturaleza, el periodo y el lugar de uso para dichos servicios.</p>
<p>Resolución de 29.11.2010, R 0919/2009-4 – "GELITE"</p>	<p>Los documentos presentados por el apelante demuestran un uso de la marca en relación con «materiales de revestimiento basados en resinas artificiales (capas bases, intermedias y primeras capas) y lacas industriales». Las etiquetas adjuntas demuestran el uso de la marca para diversas capas bases y primeras capas). Esta información coincide con los listados de precios adjuntos. Las hojas de información técnica describen estos productos como revestimiento contra la corrosión basada en resinas artificiales, que se ofrecen a la venta en diversos colores. Las facturas adjuntas demuestran que estos productos fueron suministrados a varios clientes en Alemania. Aunque las cifras de negocios establecidas en la declaración escrita respecto del periodo entre 2002 a 2007 no hacen referencia expresa a Alemania, debe concluirse que al menos se obtuvieron en parte también en dicho país. En consecuencia, la marca se considera utilizada para los productos «lacas, pinturas lacadas, barnices, pinturas; productos de dispersión y emulsiones para revestir y reparar superficies» porque no es posible crear otras subcategorías para estos productos.</p>
<p>Resolución de 20.4.2010, R 0878/2009-2 – "SOLEA"</p>	<p>La declaración solemne hace referencia a elevadas cifras de venta (más de 100 millones de euros) de productos comercializados entre 2004 y 2006 y adjunta extractos de Internet de fotografías de los productos vendidos durante el periodo de referencia (jabón, champú, desodorante (para pies y cuerpo), lociones y artículos de higiene). Aunque los extractos de Internet llevan una fecha de derechos de autor de 2008, la credibilidad de lo que afirma la declaración se ve reforzada por la sentencia del tribunal estatal de Mannheim, una copia que el oponente aportó previamente para acreditar el carácter distintivo elevado de la marca anterior y que hacía referencia a la cuota de mercado de la que gozan los productos que llevan la marca del oponente para productos para el cuidado facial para mujeres (6,2%), lociones (6,3%), jabones y champús para la ducha (6,1%) y productos de afeitar y para el cuidado facial masculino (7,9%). Asimismo, la sentencia establece que, según un estudio del GfK, una quinta parte de ciudadanos alemanes adquieren al menos un producto BALEA al año. También se hace referencia a otros dos estudios que demuestran que la marca tiene renombre en Alemania. Por lo tanto, la prueba de uso para la marca ha quedado</p>

	suficientemente acreditada para los productos en que se basa la oposición.
Resolución de 25.3.2010, R 1752/2008-1 – "ULUDAG"	Las pruebas aportadas para justificar el uso de la marca danesa parecen suficientes. La Sala de Recurso está satisfecha de que la factura aportada acredita el lugar y el tiempo del uso, así como la venta a una empresa danesa de 2 200 cartones de productos en la fecha de referencia. Las etiquetas presentadas acreditan el uso en refrescos que llevan la marca tal como está indicado en el certificado de registro. Por lo que a la pregunta de si la prueba que está compuesta por una sola factura es suficiente respecto del alcance del uso, en opinión de la Sala de Recurso, el contenido de dicha factura, en el contexto del resto de documentos de prueba, sirve para concluir que el uso realizado por la marca en Dinamarca es suficiente y efectivo respecto de «aguas gaseosas, aguas gaseosas con sabor a frutas y aguas sodas».

3.7.4.2 Uso efectivo no aceptado

Nº de asunto	Observación
Sentencia de 18.1.2011, T-382/08, "VOGUE"	El oponente presentó una declaración por parte del socio gestor del oponente y de 15 fabricantes de calzado («el calzado ha sido fabricado por el oponente con la marca VOGUE durante una serie de X años»), 35 fotografías de modelos de calzado VOGUE, fotografías de establecimientos y 670 facturas emitidas por los fabricantes de calzado al oponente. El Tribunal consideró que las declaraciones no proporcionaban pruebas suficientes relativas al alcance, lugar y tiempo del uso. Las facturas eran relativas a la venta de calzado <u>al</u> oponente, no a la venta de calzado a los consumidores finales y, por tanto, no son adecuadas para acreditar el uso externo. Las meras presunciones y suposiciones («altamente improbable», «excesivo pensar», «... que probablemente explican la ausencia de facturas...», «razonable presumir», etc.) no pueden sustituir las pruebas sólidas, por lo que se desestimó el uso efectivo.
Decisión de 19.9.2007, 1359 C (confirmada por R 1764/2007-4)	El titular de la marca era propietario de una compañía aérea con sede en EE.UU., que solo opera en los EE.UU. El hecho de que los vuelos también podían reservados por Internet desde la Unión Europea no altera el hecho de que los servicios de transporte (clase 39) reales se prestaron exclusivamente fuera del territorio de referencia. Asimismo, los listados de pasajeros presentados con direcciones en la Unión Europea no demuestran que los vuelos hayan sido reservados desde Europa. Por último, la página web estaba escrita exclusivamente en inglés, los precios se anunciaron en dólares estadounidenses y los correspondientes números de teléfono y de fax eran de EE.UU., por lo que se desestimó el uso efectivo en el territorio de referencia.
Resolución de 4.5.2010, R 0966/2009-2 – "COAST"	No existen circunstancias especiales que podrían justificar la conclusión de que los catálogos presentados por el oponente, por sí mismos o junto con extractos de la página web y de revistas , acreditan la magnitud del uso de cualquiera de los signos anteriores para cualquiera de los productos y servicios implicados. Aunque las pruebas presentadas demuestran el uso del signo anterior junto con « <i>prendas de vestir de hombres y mujeres</i> », el oponente no aportó ninguna prueba que indicase el volumen comercial de la explotación de dicho signo para acreditar que dicho uso fue efectivo.
Resolución de 8.6.2010, R 1076/2009-2 – "EURO CERT"	Queda establecido en la jurisprudencia que una declaración , incluso si es jurada o solemne con arreglo a la legislación con la que se presta, debe corroborarse con pruebas independientes. La declaración en este asunto, que fue redactada por un empleado de la empresa oponente, incluye un resumen de la naturaleza de los servicios de referencia, aunque solo declaraciones generales relativas a las actividades comerciales. No incluyen detalles sobre las cifras de venta o publicitarias ni ningún otro dato que podrían acreditar el alcance y el uso de la marca. Asimismo, solo tres facturas con datos financieros importantes tachados y un listado de clientes difícilmente pueden considerarse pruebas corroborantes, por lo tanto no quedó acreditado el uso efectivo de la marca anterior.
Resolución de	Las hojas de cálculo con cifras de facturación y los informes de análisis y de

<p>1.9.2010, R 1525/2009-4 – "OFFICEMATE"</p>	<p>revisión relativos a las cifras de ventas son documentos elaborados por el propio apelante o encargado por el mismo y, por lo tanto, tienen un valor probatorio reducido. Ninguna de las pruebas presentadas incluye una indicación clara relativa al lugar de uso de la marca anterior. Las hojas de cálculo y los informes de análisis y revisión, que incluyen datos compilados por un valor total de ventas estimadas (en SEK) entre los años 2003 y 2007, no incluyen ninguna información sobre el lugar en que se realizaron las ventas. No se hace referencia al territorio de la Unión Europea, en que está registrada la marca anterior. Las facturas no incluyen ninguna venta de productos que el recurrente haya realizado, por lo tanto, las pruebas presentadas son claramente insuficientes para acreditar el uso efectivo de la marca anterior.</p>
<p>Sentencia de 12.12.2002, T-39/01, "HIWATT"</p>	<p>Un catálogo en el que aparecía la marca sobre tres modelos distintos de amplificador (sin indicación del lugar, fecha y alcance), un catálogo de la feria internacional de Frankfurt en el que constaba que una empresa denominada HIWATT Amplification International exponía en la citada feria (sin indicar el uso de la marca) y una copia del catálogo de HIWATT Amplification de 1997 en el que figuraba la marca sobre distintos modelos de amplificador (sin indicación del lugar o alcance del uso) no fueron considerados suficientes para acreditar el uso efectivo, debido principalmente a la ausencia de indicaciones sobre el alcance del uso.</p>

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN
QUE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL
MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y
MODELOS) HABRÁ DE LLEVAR A CABO
SOBRE LAS MARCAS COMUNITARIAS***

PARTE D

ANULACIÓN

SECCIÓN 1

PROCEDIMIENTOS DE ANULACIÓN

Índice

1	Introducción: Aspectos generales del procedimiento de anulación.....	4
2	Solicitud de anulación.....	5
2.1	Personas facultadas para presentar una solicitud de anulación.....	5
2.2	Solicitud por escrito.....	5
3	Pago de la tasa	6
4	Examen de admisibilidad.....	7
4.1	Requisitos de admisibilidad relativos (regla 37, del REMC).....	8
4.1.1	Número de registro de la marca comunitaria impugnada y nombre y dirección de su titular (regla 37, letra a), incisos i) y ii), del REMC).....	8
4.1.2	Alcance de la solicitud de anulación (regla 37, letra a), inciso iii), del REMC).....	8
4.1.3	Motivos de la solicitud de anulación y hechos, pruebas y alegaciones justificativos de dichos motivos (regla 37, apartado b), del REMC).....	9
4.1.4	Identificación del solicitante (regla 37, letra c), del REMC).....	10
4.2	Invitación a subsanar irregularidades	11
5	Notificación de la solicitud al titular de la marca comunitaria y posteriores comunicaciones entre las partes.....	12
6	Lenguas utilizadas en los procedimientos de anulación.....	13
6.1	Traducción de la solicitud de anulación.....	14
6.2	Traducción de la prueba aportada por el solicitante en apoyo de la solicitud	14
6.3	Traducción de las observaciones presentadas por las partes en el curso del procedimiento	15
6.4	Traducción de la prueba aportada por el titular de la marca en el curso del procedimiento.....	15
6.5	Traducciones de la prueba del uso.....	16
7	Otras cuestiones	16
7.1	Continuación del procedimiento	16
7.2	Suspensión	17
7.3	Renuncias y retiradas	17
7.3.1	Renuncias que afecten a todos los productos y/o servicios controvertidos	18
7.3.2	Renuncias que afectan únicamente a una parte de los productos y/o servicios controvertidos	19
7.3.3	Retiradas	19
7.4	Solicitudes de caducidad y nulidad contra la misma marca comunitaria.....	19

7.5 Registros internacionales que designan a la UE impugnados 20

1 Introducción: Aspectos generales del procedimiento de anulación

Los procedimientos ante la Oficina relativos a la caducidad o nulidad de una marca comunitaria registrada (MC) se agrupan bajo el título general «Procedimiento de anulación» y los gestiona en primera instancia la División de Anulación. Las reglas básicas relativas a estos procedimientos se encuentran principalmente en los artículos 56 y 57, del RMC y reglas 37 a 41, del REMC.

Los procedimientos de anulación se incoan con la presentación de una solicitud de caducidad o de declaración de nulidad (la «solicitud de anulación») contra una MC registrada. No es admisible una solicitud de anulación contra una solicitud de MC que aún no esté registrada.

Una vez recibida la solicitud de anulación, la Oficina comprobará que se ha abonado la tasa correspondiente. (La solicitud únicamente se considerará presentada una vez que se haya abonado la tasa exigida). A continuación, la Oficina lleva a cabo una comprobación preliminar de los requisitos de admisibilidad, que incluye, en particular, los establecidos en la regla 37, del REMC. La Oficina también notifica la solicitud al titular de la MC. Si existe alguna irregularidad respecto a los requisitos de admisibilidad relativos, la Oficina pedirá al solicitante que las subsane dentro de un plazo determinado.

Una vez comprobada la admisibilidad, la Oficina efectuará una inscripción en el Registro del procedimiento de anulación pendiente de la marca comunitaria impugnada (regla 84, apartado 3, letra n), del REMC). Su finalidad es informar a terceros de su existencia. Simultáneamente, se iniciará la fase contradictoria del procedimiento y se invitará a las partes a que presenten sus observaciones (y, en su caso, la prueba del uso).

Normalmente se suelen celebrar dos rondas de observaciones, tras las cuales se cierra la fase contradictoria y el expediente queda a la espera de que se adopte una resolución. Una vez que la resolución adquiera fuerza de cosa juzgada (esto es, si no se ha interpuesto recurso dentro del plazo establecido o cuando el procedimiento de recurso ha finalizado), la Oficina efectuará la correspondiente inscripción en el Registro, de conformidad con el artículo 57, apartado 6, del RMC.

En muchos aspectos los procedimientos de anulación están sujetos a las mismas o a análogas normas procesales que las establecidas para los procedimientos de oposición (p. ej. conciliación, limitaciones a la marca comunitaria impugnada y retirada de la solicitud de anulación, subsanación de errores y caducidad, plazos, anulaciones múltiples, cambio de partes, *restitutio*, etc.). Para todas estas cuestiones véanse las secciones pertinentes de las Directrices y, en particular, la Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales. Esta parte de las Directrices, por tanto, únicamente se centrará en aquellos aspectos de los procedimientos de anulación que difieran de los procedimientos de oposición.

2 Solicitud de anulación

2.1 Personas facultadas para presentar una solicitud de anulación

Artículos 41, apartado 1; y artículo 56, apartado 1, del RMC

La Oficina no puede iniciar un procedimiento de anulación de oficio, sino únicamente previa recepción de una solicitud de terceros.

Podrán presentar las solicitudes de caducidad o de nulidad basadas en causas absolutas (artículos 51 y 52, del RMC):

1. toda persona física o jurídica, o
2. 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 es aplicable, tenga capacidad procesal.

Respecto a las solicitudes de caducidad o nulidad basadas en causas absolutas, no es necesario que el solicitante demuestre un interés individual para ejercitar la acción (véase la sentencia de 08/07/2008, en el asunto T-160/07, «COLOR EDITION», apartados 22-26, confirmada por la sentencia de 25 de febrero de 2010, en el asunto C-408/08 P, «COLOR EDITION», apartados 37-40). Esto se debe a que mientras que los motivos de nulidad relativos protegen los intereses de los titulares de determinados derechos anteriores, los motivos de denegación absolutos tienen por objeto la protección del interés general que los sustenta (incluido, en el caso de caducidad basada en la falta de uso, el interés general de anular el registro de marcas que no cumplan el requisito de uso).

Por el contrario, las solicitudes de nulidad basadas en causas relativas (artículo 53, del RMC) únicamente podrán presentarlas las personas contempladas en el artículo 41, apartado 1, del RMC (en el caso de solicitudes basadas en el artículo 53, apartado 1, del RMC o aquellas a las que la legislación del Estado miembro de que se trate confiera el derecho a ejercitar los derechos de que se trate (en el caso de solicitudes basadas en el artículo 53, apartado 2, del RMC).

Las solicitudes de caducidad o nulidad basadas en los artículos 73 o 74, del RMC (en particular, la caducidad específica y los motivos absolutos para marcas comunitarias colectivas) están sujetas a las mismas normas, en cuanto al derecho al ejercicio, que las solicitudes de caducidad o nulidad basadas en causas absolutas (artículo 63, apartado 3, del RMC).

2.2 Solicitud por escrito

Artículo 56, apartado 2, del RMC

Las solicitudes de anulación deben presentarse por escrito. No es obligatorio utilizar los formularios facilitados por la Oficina, siempre que se cumplan los requisitos de admisibilidad. No obstante, es muy aconsejable hacer uso de los formularios oficiales.

3 Pago de la tasa

Artículos 8, apartado 3; y artículo 56, apartado 2, del RMC
Regla 39, apartado 1, del REMC

En lo que atañe al pago, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 3, Pago de las tasas, costas y gastos.

Una solicitud de anulación únicamente se considerará presentada una vez que se haya abonado la tasa exigida. Por este motivo, antes de examinar la admisibilidad de la solicitud, la Oficina comprobará que ha recibido el pago de la tasa.

En el caso de que la Oficina compruebe que no se ha abonado la tasa, invitará al solicitante a pagarla en un determinado plazo (en la práctica suele ser de un mes). Si la tasa exigida no se abona dentro del plazo establecido, la Oficina informará al solicitante de que no se considerará presentada la solicitud de anulación y (si efectuó el pago, pero fuera del plazo establecido) se devolverá la tasa al solicitante. En los casos en los que se reciba la tasa fuera del plazo establecido por la Oficina, pero el solicitante aporte prueba de que dentro del mismo día ordena a una entidad bancaria para que realizase una transferencia del importe del pago en un Estado miembro, se aplicará el artículo 8, apartado 3, del RMC, incluyendo el pago de un recargo, de ser aplicable, (véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 3, Pago de tasas, costas y gastos).

La fecha de presentación de una solicitud de anulación no se verá afectada por la fecha de pago de la tasa, dado que el artículo 56, apartado 2, del RMC, es una regla de orden en el contexto de los procedimientos de anulación y no establece ninguna consecuencia respecto a la fecha de presentación de la solicitud. Por tanto, cuando se abone la tasa antes de que expire el plazo establecido en la regla 39, apartado 1, del REMC, se considerará que se ha presentado la solicitud y la fecha de presentación de la misma será aquella en la que la Oficina recibió la declaración escrita.

Como principio general, la tasa de anulación es una tasa de solicitud que se ha de pagar por presentar la solicitud, con independencia del resultado del procedimiento. Por ello, no se reembolsará en los casos de inadmisibilidad.

Tampoco se reembolsará la tasa de anulación en los casos en los que se retire la solicitud de anulación, en cualquier etapa del procedimiento.

En este contexto, la única disposición que prevé el reembolso de la tasa de anulación es la regla 39, apartado 1, del REMC, que solo es aplicable en los casos en los que se considere que la solicitud no se ha presentado como consecuencia del retraso en el pago.

4 Examen de admisibilidad

Artículos 51 y 53, apartado 4; y artículo 56, apartado 3, del RCM
Regla 37 y regla 38, apartado 1, del REMC

Una vez que la Oficina ha verificado que se ha abonado la correspondiente tasa, lleva a cabo el examen de admisibilidad de la solicitud.

A diferencia de los procedimientos de oposición, en los procedimientos de anulación no existe período de reflexión ni plazo posterior para la fundamentación. Esto significa, en particular, que en el caso de solicitud de nulidad basada en motivos relativos, la prueba de la existencia, validez y ámbito de protección de todos los derechos anteriores, así como la prueba que demuestre el derecho del solicitante a ejercerlos, deberán aportarse, en principio, junto con la solicitud.

El examen de admisibilidad puede dar lugar a la detección de irregularidades absolutas o relativas de la solicitud.

Las irregularidades de admisibilidad absolutas son aquellas que el solicitante no puede subsanar, que conducen directamente a la inadmisibilidad de la solicitud y son las siguientes:

- Se presenta la solicitud contra una marca comunitaria que aún no se ha registrado. Las solicitudes de anulación únicamente se pueden presentar contra marcas comunitarias registradas. Una solicitud dirigida contra una solicitud que aún no esté registrada es prematura y debe ser rechazada por inadmisibles (véase la resolución de 22/10/2007, en el asunto R 0284/2007-4, «VISION»).
- Existe cosa juzgada (artículo 56, apartado 3, del RMC), por ejemplo cuando existe una resolución previa con fuerza de cosa juzgada de la División de anulación o de un tribunal de un Estado miembro, en el contexto de una demanda de reconvención, en relación a la misma marca, los mismos productos y/o servicios y las mismas partes.
- En los supuestos de nulidad basados en causas relativas, cuando el solicitante es titular de varios derechos anteriores y ya ha solicitado la nulidad (también demandas de reconvención) de la misma marca comunitaria sobre la base de otro de esos derechos (artículo 53, apartado 4, del RMC).
- Se presenta una solicitud de caducidad, basada en la falta de uso, contra una marca que no ha estado registrada durante los cinco años anteriores a la fecha de solicitud (artículo 51, del RMC).
- Se presenta una solicitud de anulación sin utilizar el formulario oficial y sin utilizar la lengua correcta establecida en el artículo 119, del RMC, o que no se ha traducido a esa lengua dentro del plazo de un mes desde que se presentó la solicitud de anulación (regla 38, apartado 1, del REMC).

Cuando se detecte una irregularidad de admisibilidad absoluta, la Oficina ofrecerá al solicitante la posibilidad de presentar sus observaciones en el plazo de dos meses. Si, una vez haya formulado sus observaciones el solicitante, la Oficina sigue considerando que existe una irregularidad de admisibilidad absoluta, adoptará una resolución rechazando la solicitud por inadmisibles.

Las irregularidades de admisibilidad relativas, por el contrario, son aquellas que, en principio, el solicitante puede subsanar. Entre otras, se encuentran el incumplimiento de uno o varios de los requisitos de admisibilidad relativos establecidos en la regla 37, del REMC (que se describen en detalle en el apartado 4.1 *infra*). En tales casos, de conformidad con la regla 39, apartado 3, del REMC, la Oficina ofrecerá al solicitante la posibilidad de subsanar la irregularidad en el plazo de dos meses (véase el apartado 4.2 *infra*).

Cuando se detecten una o varias irregularidades de admisibilidad relativas y no se subsanen dentro del plazo establecido, se adoptará una resolución rechazando la solicitud de anulación por inadmisibile.

Cualquier resolución que rechace una solicitud de anulación íntegramente por inadmisibile se comunicará al solicitante y al titular de la marca comunitaria (regla 39, apartado 4, del REMC). El solicitante podrá recurrir dicha resolución.

No obstante, si el resultado del examen de admisibilidad es que la solicitud se considera parcialmente admisible (esto es, admisible por algunas de las causas y/o derechos anteriores en los que se base), el procedimiento continuará. Si una de las partes no estuviera de acuerdo con el resultado de la comprobación de admisibilidad, podrá recurrirla junto con la resolución que ponga fin al procedimiento (artículo 58, apartado 3, del RMC).

4.1 Requisitos de admisibilidad relativos (regla 37, del REMC)

Los requisitos de admisibilidad relativos establecidos en la regla 37, del REMC son los indicados a continuación.

4.1.1 Número de registro de la marca comunitaria impugnada y nombre y dirección de su titular (regla 37, letra a), incisos i) y ii), del REMC)

Una solicitud de anulación debe contener el número de registro de la marca comunitaria y el nombre y dirección de su titular (ha de tenerse en cuenta que esto difiere de los procedimientos de oposición, en los que la regla 15, apartado 2 únicamente exige que el oponente identifique la solicitud de marca comunitaria impugnada y el nombre del solicitante, pero no su dirección).

La Oficina comprobará que el nombre y dirección del titular se corresponden con la marca comunitaria identificada por su número de registro. En el supuesto de irregularidades (u omisión de uno de esos detalles), se enviará una carta de notificación de irregularidades al solicitante en la que se le ofrecerá la posibilidad de subsanar esta irregularidad (véanse los apartados siguientes sobre irregularidades).

4.1.2 Alcance de la solicitud de anulación (regla 37, letra a), inciso iii), del REMC)

El solicitante debe indicar si la solicitud se presenta contra todos los productos y servicios o contra parte de los productos y servicios contenidos en el registro impugnado. En este caso, tendrá que identificar claramente los productos y servicios concretos en una lista.

Ha de tenerse en cuenta la diferencia con los procedimientos de oposición en los que, a los efectos de admisibilidad, el alcance de la oposición únicamente es una indicación opcional (regla 15, apartado 3, del REMC).

4.1.3 Motivos de la solicitud de anulación y hechos, pruebas y alegaciones justificativos de dichos motivos (regla 37, apartado b), del REMC)

El RMC y el REMC distinguen claramente entre una solicitud de caducidad y una solicitud de declaración de nulidad. Por tanto, las causas de caducidad y nulidad no se pueden combinar en una única solicitud, sino que deben ser objeto de solicitudes separadas, lo que implica el pago de tasas separadas. No obstante, una solicitud de caducidad se puede basar en distintas causas de caducidad y una solicitud de nulidad se puede basar en una combinación de causas absolutas y relativas. Si un solicitante presenta una única solicitud basada en causas de caducidad y nulidad, la Oficina enviará una carta de notificación de irregularidades en la que le ofrecerá la posibilidad de elegir uno u otro tipo de causas e informará al solicitante de que puede presentar otra solicitud de anulación sujeta al pago de una tasa de solicitud adicional. Si el solicitante no indica qué tipo de causas quiere elegir, se rechazará la solicitud por inadmisibile (regla 39, apartado 3, del REMC).

Una solicitud de anulación debe contener una indicación de las causas en las que se basa, esto es, las disposiciones concretas del RMC que justifican la solicitud de anulación. El solicitante podrá limitar las causas sobre las que la solicitud se basaba inicialmente, pero no podrá ampliar el alcance de la solicitud alegando causas adicionales durante el transcurso del procedimiento.

Asimismo, cuando una solicitud de nulidad se base en causas relativas (artículo 53, del RMC), la solicitud deberá contener los pormenores del derecho o derechos en los que se basa la solicitud y, en su caso, los pormenores que demuestren que el solicitante está facultado para alegar el derecho anterior como causa de nulidad (esto es, todas las indicaciones contenidas en la regla 15, letras b), e), f), g) y h), del REMC, que se aplican por analogía). En el caso de solicitudes basadas en el artículo 53, apartado 2, del RMC, se deberán indicar las disposiciones de la legislación nacional exactas que demuestren que el solicitante está facultado, al amparo de la legislación nacional aplicable, para alegar tal derecho.

De conformidad con la regla 37, letra b), inciso iv), del REMC, una solicitud de anulación deberá contener también una indicación de los hechos, pruebas y alegaciones justificativos de las causas de anulación. Esto significa que la mera presentación de un formulario de solicitud en la que todas las casillas pertinentes estén marcadas, pero que no incluya, o al menos indique, todos los hechos, pruebas y alegaciones presentados para respaldarla, normalmente dará lugar a una irregularidad de admisibilidad. La única excepción es aplicable a las solicitudes de caducidad basadas en la falta de uso (artículo 51, apartado 1, letra a), del RMC), en las que la carga de la prueba recae en el titular de la marca comunitaria.

Por último, se debe indicar una importante diferencia entre los requisitos de admisibilidad y de fundamentación. Como ya se ha indicado en la introducción al apartado 4 *supra*, aun cuando en los procedimientos de nulidad basados en causas relativas no exista límite de tiempo para la fundamentación de los derechos anteriores y la prueba de la existencia, validez y ámbito de protección de todos los derechos anteriores, así como que la prueba del derecho del solicitante a los mismos tenga que aportarse junto con la solicitud, esto no significa que no exista diferencia entre los

requisitos de admisibilidad y de fundamentación. Si, por ejemplo, un solicitante identifica claramente la marca anterior sobre la que se basa la solicitud (regla 37, letra b), inciso ii), del REMC) e indica la prueba justificativa de dichas causas (regla 37, letra b), inciso iv), del REMC), la solicitud será admisible. Si la prueba aportada posteriormente se considera insuficiente para acreditar el derecho anterior (p. ej. certificado que no procede de una fuente oficial o no se ha traducido a la lengua del procedimiento), se rechazará la solicitud por infundada (véase, por analogía, la regla 20, apartado 1, del REMC) y no por inadmisibile (véase la resolución de 12/07/2013, en el asunto R 1306/2012-4, «URB EUROPE», apartado 21; la resolución de 12/07/2013, en el asunto R 1310/2012-4, «URB Bearings», apartado 21; y la resolución de 12/07/2013, en el asunto R 1309/2012-4, «URB», apartado 20).

No obstante, la ausencia de límite de tiempo para acreditar los derechos anteriores implica que en una fase posterior del procedimiento (antes de la conclusión de la fase contradictoria) el solicitante podrá subsanar, a iniciativa propia, cualquier irregularidad en lo que respecta a la fundamentación.

En lo que atañe a los requisitos de fundamentación de derechos anteriores, véase la sección sobre la prueba de existencia de los derechos anteriores de las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales y la sección sobre procedimientos de nulidad basados en causas relativas de las Directrices, Parte D, Anulación, Sección 2, Disposiciones sustantivas.

4.1.4 Identificación del solicitante (regla 37, letra c), del REMC)

Una solicitud de anulación deberá contener el nombre y dirección del solicitante y, si ha designado a un representante, el nombre y dirección del representante. Los solicitantes que no tengan ni domicilio, ni sede, ni establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en la Unión Europea deberán hacerse representar por un representante profesional (artículo 92, apartado 2, del RMC). Para obtener más información, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representación profesional.

Cuando haya varios solicitantes, las solicitudes de nulidad basadas en causas relativas se registrarán por las mismas normas que los procedimientos de oposición (véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales). Estas normas están directamente conectadas con los requisitos de los derechos de ejercicio del artículo 56, apartado 1, del RMC; y artículo 41, apartado 1, del RMC (véanse apartados anteriores).

Por el contrario, en el caso de solicitudes de nulidad basadas en causas absolutas y de caducidad no existen requisitos especiales respecto a una pluralidad de solicitantes, salvo que tienen que estar claramente indicados en la solicitud.

Ha de tenerse en consideración que en todos los casos en los que haya una pluralidad de solicitantes serán de aplicación las reglas 75 y 94, apartado 7, letra e), del REMC (designación de un representante común y fijación de costas).

4.2 Invitación a subsanar irregularidades

Regla 39, apartado 3 y apartado 4, del REMC

De conformidad con la regla 39, apartado 3, del REMC, 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 de un plazo determinado (en la práctica de la Oficina, dos meses). Se hará tan pronto como se detecte la irregularidad, dentro o no del contexto del examen de admisibilidad. Ha de tenerse en consideración que esta disposición es únicamente aplicable a irregularidades en lo que respecta a los requisitos de admisibilidad y no a irregularidades respecto a requisitos de fundamentación, que el solicitante deberá subsanar a iniciativa propia (véase el apartado 4.1.3 *supra*).

De no subsanarse estas irregularidades en el plazo señalado, la Oficina adoptará una resolución en la que rechazará la solicitud por inadmisibile. En los casos en los que la solicitud de anulación se base en varias causas y/o derechos anteriores y las irregularidades únicamente estén relacionadas con algunos de ellos, el procedimiento podrá continuar respecto a las otras causas o derechos anteriores para los que no existan irregularidades de admisibilidad (admisibilidad parcial).

Como se ha indicado anteriormente en lo relativo a las causas de solicitud, en el contexto de la regla 39, apartado 3, del REMC, el hecho de que se invite al solicitante a subsanar una irregularidad no puede dar lugar a una ampliación del alcance del procedimiento (derechos anteriores, productos y servicios, etc.) determinado en la solicitud inicial. Por ejemplo, si la solicitud de anulación indica que se dirige contra parte de los productos y servicios del registro impugnado y la Oficina invita al solicitante, de conformidad con la regla 39, apartado 3, del REMC, a especificar contra qué productos y servicios concretos de la marca comunitaria se dirige la solicitud, la respuesta debe enumerar con claridad la parte de los productos y servicios contra los cuales se dirige la solicitud de anulación. Si el solicitante no respondiera debidamente, la Oficina adoptará una resolución en la que rechazará la solicitud por inadmisibile.

Por último, la regla 39, apartado 3, del REMC será únicamente aplicable a la lista de requisitos de admisibilidad relativos recogidos en la regla 37, del REMC. Las irregularidades relativas a los requisitos de admisibilidad absolutos (p. ej. la falta de traducción de la solicitud en virtud de la regla 38, apartado 1, del REMC, la existencia de cosa juzgada, de una solicitud previa de nulidad basada en otro derecho anterior del mismo titular o el incumplimiento del período de cinco años entre la solicitud de caducidad y el registro de la marca comunitaria impugnada) no están cubiertos por la regla 39, apartado 3, del REMC y no se pueden subsanar (esto es, dan lugar a la desestimación de la solicitud considerada por inadmisibile).

5 Notificación de la solicitud al titular de la marca comunitaria y posteriores comunicaciones entre las partes

Artículo 57, del RMC Regla 40, del REMC
--

La regla 40, apartado 1, del RMC establece que todas las solicitudes de caducidad o de nulidad que se consideren presentadas se notificarán al titular de la marca comunitaria y que 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.

Por tanto, una vez que la Oficina haya verificado la recepción del pago (y de ese modo se considere que la solicitud se ha presentado) y haya llevado a cabo el examen de admisibilidad, notificará al titular de la marca comunitaria la solicitud de anulación.

Si no se detectan irregularidades en el examen de admisibilidad, la notificación de la solicitud al titular de la marca comunitaria también contendrá una invitación para presentar observaciones (y en el caso de una solicitud de caducidad basada en el artículo 51, apartado 1, letra a), del RMC, una invitación a aportar la prueba del uso efectivo, véase la regla 40, apartado 5, del REMC). En la práctica, la Oficina concede al titular de la marca comunitaria tres meses para responder a la solicitud.

Si el examen de admisibilidad revela que existen algunas irregularidades que deben subsanarse, también se notificará la solicitud al titular de la marca comunitaria y se le informará de las irregularidades que el solicitante debe subsanar. No obstante, en este caso solo se enviará notificación de la solicitud y la Oficina no invitará al titular de la marca comunitaria a presentar observaciones (o, en su caso, prueba del uso) hasta que el solicitante haya subsanado las irregularidades.

De conformidad con la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de octubre de 2012, en el asunto C-402/11 P, «REDTUBE» (aplicable por analogía a los procedimientos de anulación), la notificación enviada a las partes tras el examen de admisibilidad informándoles de que la anulación es admisible, a tenor de la regla 37, del REMC, constituye una resolución que puede ser recurrida junto con la resolución final, según establece el artículo 58, apartado 2, del RMC. Por consiguiente, la Oficina está vinculada por esta resolución y únicamente podrá revocarla en una fase posterior del procedimiento, siempre que se cumplan los requisitos para la revocación de resolución establecidos en el artículo 80, del RMC.

En virtud del artículo 57, apartado 1, del RMC, la Oficina podrá invitar a las partes, cuantas veces sea necesario, a que le presenten sus observaciones. En la práctica y en interés de evitar una prolongación innecesaria del procedimiento, la Oficina suele conceder dos rondas de observaciones, que suelen acabar con las del titular de la marca comunitaria (esto es, solicitud de anulación, observaciones del titular de la marca comunitaria, observaciones del solicitante, observaciones del titular de la marca comunitaria). Sin embargo, en los casos en los que una de las partes, dentro del plazo para presentar observaciones, no aporte pruebas ni presente observaciones o indique que no tiene nada más que comentar, la Oficina procederá directamente a la conclusión de la fase contradictoria del procedimiento, notificando a las partes la resolución que adoptará.

No obstante, puede conceder rondas de observaciones adicionales en casos excepcionales, en particular, cuando se aporten pruebas pertinentes en la última ronda, que no pudieron aportarse con antelación. La práctica de la Oficina es dar a las partes un plazo de dos meses para presentar sus observaciones (salvo para la primera presentación por parte del titular de la marca comunitaria, véanse los puntos anteriores).

En lo que respecta a las solicitudes de nulidad basadas en causas relativas, el titular de la marca comunitaria puede también pedir la prueba del uso de las marcas anteriores en las que basa la solicitud. Si la petición es admisible (respecto a las reglas sobre la admisibilidad de una petición de la prueba del uso, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 6, Prueba del uso), la Oficina invitará al solicitante a aportar la prueba (artículo 57, apartados 2 y 3, del RMC; y regla 40, apartado 6, del REMC). A diferencia de los procedimientos de oposición (regla 22, apartado 1, del REMC), en los procedimientos de anulación el titular de la marca comunitaria puede pedir la prueba del uso junto con su primera respuesta a la solicitud o en cualquiera de las rondas de observaciones posteriores.

Una vez que las partes han presentado sus observaciones y la prueba del uso (en su caso), la fase contradictoria concluye y el expediente queda a la espera de que se adopte una resolución.

Si en cualquier fase del procedimiento una de las partes no presenta observaciones dentro del plazo señalado, la Oficina pondrá fin a la fase contradictoria y adoptará una resolución con arreglo a las pruebas de que disponga (regla 40, apartado 2, del RMC), aplicable por analogía a ambas partes).

Con respecto a las reglas sobre plazos, ampliaciones, notificación o cambio de partes durante el curso del procedimiento, etc., véase la sección de los aspectos procesales de las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales dado que las normas son aplicables *mutatis mutandis*.

6 Lenguas utilizadas en los procedimientos de anulación

Artículo 119, apartados 5, 6 y 7, del RMC Reglas 38, apartados 1 y 3, 39, apartados 2 y 3 y 96, apartados 1 y 2, del REMC
--

Para normas detalladas sobre el uso de las lenguas en los procedimientos, véase la sección de aspectos procesales de las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales. Esta sección únicamente analizará las normas específicas de aplicación a los procedimientos de anulación.

Las partes en los procedimientos de anulación también podrán acordar que la lengua del procedimiento sea otra lengua oficial de la Unión Europea (artículo 119, apartado 7, del RMC). Este acuerdo se deberá comunicar a la Oficina en un plazo de dos meses desde la notificación de la solicitud de anulación al titular de la marca comunitaria. En tal caso, el solicitante debe presentar una traducción de la solicitud a la lengua elegida por ambas partes (si no la ha presentado en esa lengua) dentro del plazo de un mes desde la fecha en que se comunica el acuerdo a la Oficina. Cuando no se presente la traducción o se presente fuera de plazo, no se modificará la lengua del procedimiento (regla 38, apartado 3, del REMC).

6.1 Traducción de la solicitud de anulación

Artículo 119, apartado 6, del RMC
Reglas 38, apartados 1 y 3 y 39, apartado 2, del REMC

Si la solicitud se presenta en una lengua de la Oficina que es una de las dos lenguas de la marca comunitaria impugnada, esa lengua se convertirá automáticamente en la lengua del procedimiento.

Si la solicitud se presenta en una lengua de la Oficina que no fuere una de las dos lenguas de la marca comunitaria impugnada y no se hubiera utilizado el formulario oficial, el solicitante, a sus expensas, deberá presentar una traducción en la lengua correcta (cualquiera de las dos lenguas de la marca comunitaria impugnada, si ambas son lenguas de la Oficina, o la segunda lengua de la marca comunitaria impugnada, cuando la primera no sea una lengua de la Oficina) dentro del plazo de un mes desde la fecha de presentación de la solicitud de anulación. En adelante, la lengua de procedimiento será aquella a la que se haya efectuado la traducción del escrito.

Si el solicitante no presenta una traducción a la lengua adecuada dentro del plazo, se rechazará la solicitud de anulación por inadmisibles (artículo 119, apartado 6, del RMC, reglas 38, apartado 1 y 39, apartado 2, del REMC).

La regla 39, apartado 3, del REMC no hace referencia a la regla 38, apartado 1, del RMC y, por tanto, en tales casos la Oficina no enviará una notificación de irregularidad. El solicitante deberá aportar en el plazo de un mes, desde la fecha de presentación de la solicitud, la traducción de la solicitud de anulación.

Cuando el solicitante utilice el formulario oficial de caducidad o nulidad y este formulario no esté en la lengua correcta, existen excepciones relativas a la traducción y la indicación de la lengua del procedimiento. Véanse las distintas opciones en las páginas 11 a 12 de las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales.

6.2 Traducción de la prueba aportada por el solicitante en apoyo de la solicitud

Reglas 38, apartado 2 y 39, apartado 3, del REMC

En virtud de la regla 38, apartado 2, del REMC, en el caso de que las pruebas justificativas de la solicitud no se presenten en la lengua del procedimiento de caducidad o nulidad, el solicitante deberá presentar una traducción de dichas pruebas a dicha lengua en un plazo de dos meses contado a partir de la presentación de las mismas. Esta disposición es aplicable a todas las pruebas aportadas por el solicitante en el curso del procedimiento, bien se aporten junto con la solicitud, o bien en una fase posterior.

La Oficina no enviará una notificación de irregularidad y corresponde al solicitante presentar la traducción de las pruebas justificativas de la solicitud a iniciativa propia.

En el caso de que el solicitante no aporte una traducción de la prueba justificativa de la solicitud que se exige para apreciar la admisibilidad del asunto (p. ej. no se traducen

los pormenores del derecho anterior sobre el que se basa la solicitud o la indicación de los hechos, pruebas y alegaciones justificativos de las causas), la Oficina invitará al solicitante a subsanar la irregularidad a tenor de la regla 39, apartado 3, del REMC (resolución de 02/03/2007, en el asunto R 0300/2006-4, «ACTILON/AC TELION»). En el caso de que no se subsane la irregularidad, se rechazará la solicitud de anulación, por ser total o parcialmente inadmisibles (artículo 119, apartado 6, del RMC, reglas 38, apartado 2 y 39, apartado 3, del REMC).

En el caso de que el solicitante no aporte las traducciones del resto de pruebas, que no afecten a la admisibilidad del asunto, se considerará que la Oficina no ha recibido cualquier documento en apoyo de la solicitud que el solicitante no traduzca a la lengua del procedimiento dentro del plazo señalado en la regla 38, apartado 2, del REMC y, por tanto, no se tendrá en consideración (regla 98, apartado 2, del REMC) (véase la resolución de 05/03/2012, en el asunto R 0826/2010-4, «MANUFACTURE PRIM 1949 (FIG.MARK)», apartado 25).

6.3 Traducción de las observaciones presentadas por las partes en el curso del procedimiento

Reglas 96, apartado 1; y regla 98, apartado 2, del REMC

La parte que presente observaciones en una lengua de la Oficina distinta a la lengua del procedimiento, deberá presentar una traducción de las observaciones en la lengua del procedimiento en el plazo de un mes a partir de la fecha de presentación del documento original (regla 96, apartado 1, del REMC).

La Oficina no exigirá las traducciones y continuará con el procedimiento. Corresponde a la parte presentar las traducciones exigidas.

En el caso de que no se presenten las traducciones en el plazo de un mes, se considerará que la Oficina no ha recibido las observaciones y, por tanto, no se tendrán en consideración (regla 98, apartado 2, del REMC).

6.4 Traducción de la prueba aportada por el titular de la marca en el curso del procedimiento

Reglas 96, apartado 2; y regla 98, apartado 2, del REMC

Los documentos presentados por el titular de la marca comunitaria en el curso del procedimiento (salvo la prueba del uso, véase más adelante) están sujetos a la regla 96, apartado 2, del REMC y, por tanto, pueden presentarse en cualquier lengua oficial de la Unión Europea.

De conformidad con esta disposición, el titular de la marca comunitaria no está obligado automáticamente a presentar una traducción, pero la Oficina puede exigirle que lo haga dentro de un plazo.

Ejerciendo su discrecionalidad en el asunto, la Oficina podrá tener en consideración la naturaleza de las pruebas y el interés de las partes.

En los casos en los que la Oficina invite al titular de la marca comunitaria a presentar traducciones de las pruebas, el hecho de que no lo haga en el plazo señalado para ello, implicará que los documentos no traducidos no se tendrán en consideración (regla 98, apartado 2, del REMC).

6.5 Traducciones de la prueba del uso

Regla 22, apartado 6, del REMC

Aunque la regla 40, apartados 5 y 6, del REMC únicamente se refiere expresamente a la regla 22, apartados 2, 3 y 4, del REMC, se considera que la regla 22, apartado 6, del REMC también se debería aplicar por analogía a los procedimientos de anulación, dado que la lógica subyacente es la misma, esto es, exigir la traducción de las pruebas, que en el caso de la prueba del uso suele ser bastante larga, solo en la medida en que se considere necesario (véase la resolución de 11/03/2010, en el asunto R 0167/2009-1, «INA/INA (marca figurativa)», apartados 24-25). Por consiguiente, la regla 22, apartado 6, del REMC es aplicable *lex specialis*, ante la *lex generalis* contenida en la regla 38, apartado 2, del REMC (prueba aportada por el solicitante) y regla 96, apartado 2 del REMC (prueba aportada por el titular de la marca comunitaria), en lo que respecta a la prueba del uso presentada por ambas partes.

A tenor de la regla 22, apartado 2, del REMC, en el caso de que las pruebas facilitadas no estén en la lengua del procedimiento, la Oficina *podrá* exigir a la parte que las presentó, que facilite una traducción de las mismas a dicha lengua dentro del plazo de dos meses. Ejerciendo su discrecionalidad en el asunto, la Oficina podrá tener en consideración la naturaleza de las pruebas y el interés de las partes. En los casos en los que la Oficina invite al titular de la marca comunitaria a presentar traducciones de las pruebas, el hecho de que no lo haga en el plazo señalado para ello, implicará que los documentos no traducidos no se tendrán en consideración (excepto los que se considere que son evidentes). Para mayor orientación sobre la aplicación de la regla 22, apartado 6, del REMC, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales y Parte C, Oposición, Sección 6, Prueba del uso.

7 Otras cuestiones

7.1 Continuación del procedimiento

Artículo 82, del RMC

De conformidad con el artículo 82, apartado 1, del RMC, cualquier parte en un procedimiento ante la Oficina que no hubiera respetado un plazo frente a ésta, 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.

Esta disposición es aplicable a todos los procedimientos ante la Oficina. Para obtener más información, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 1, Medios de comunicación, Plazos.

No obstante, la razón por la que se menciona específicamente respecto a los procedimientos de anulación es para señalar la diferencia con los procedimientos de oposición. En lo que respecta a la oposición, el artículo 82, apartado 2, del RMC establece que la continuación del procedimiento no es aplicable, entre otros, a los plazos regulados en los artículos 41 y 42, del RMC (plazo para presentar notificación de oposición, plazos señalados por la Oficina para presentar hechos, pruebas y alegaciones u observaciones). En los procedimientos de anulación, por el contrario, la continuación de los procedimientos se puede solicitar en relación con cualquiera de los distintos plazos dentro de los procedimientos de anulación (salvo para el plazo establecido en el artículo 60, del RMC para presentar un recurso).

7.2 Suspensión

Artículo 104, del RMC

Respecto a la suspensión, véanse, en general, las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales (teniendo en consideración, sin embargo, que en los procedimientos de anulación no existe período de reflexión). La regla 20, apartado 7, del REMC es aplicable por analogía.

La principal particularidad de los procedimientos de anulación en este sentido está relacionada con las normas específicas sobre acciones relacionadas ante los tribunales de marcas comunitarias. En virtud del artículo 104, apartado 2, del RMC, a no ser que existan razones especiales para proseguir el procedimiento, la Oficina, si recibiere solicitud de anulación, suspenderá el procedimiento, 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 reconvencción ante un tribunal de marcas comunitarias.

El artículo 104, apartado 2, del RMC también establece que 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.

Una solicitud de suspensión al amparo del artículo 104, apartado 2, del RMC debe justificarse mediante las pruebas pertinentes. Las solicitudes de suspensión únicamente se considerarán relevantes para el procedimiento y podrían concederse a tenor del artículo 104, apartado 2, del RMC en los casos en los que hagan referencia a la marca comunitaria impugnada y no cuando se refieran a otras marcas comunitarias impugnadas en procedimientos de anulación paralelos.

7.3 Renuncias y retiradas

La práctica de la Oficina respecto a la renuncia de marcas comunitarias se describe en las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 1, Cambios en un registro.

7.3.1 Renuncias que afecten a todos los productos y/o servicios controvertidos

En principio, las consecuencias de una renuncia total a la marca comunitaria impugnada en los procedimientos de anulación (o de una renuncia parcial que afecte a todos los productos y/o servicios contra los que se dirige la solicitud de anulación) son similares a los de la retirada de una solicitud de marca comunitaria en los procedimientos de oposición.

No obstante, a diferencia de lo que ocurre con la retirada de una solicitud de marca comunitaria, los efectos de la renuncia a una marca comunitaria registrada no son los mismos que los de la resolución sobre el fondo que pone fin al procedimiento considerado. Mientras la renuncia a una marca comunitaria únicamente tiene efectos a partir de la fecha en la que se registra, la resolución que anula la marca comunitaria produce sus efectos desde una fecha anterior, que puede ser la de registro de la marca comunitaria (en el caso de nulidad) o la fecha en la que se presenta la solicitud de anulación (en el caso de caducidad). Por consiguiente, como regla y a pesar de la renuncia a la marca comunitaria impugnada, se considera que el solicitante sigue teniendo un interés legítimo en continuar el procedimiento de anulación a fin de obtener una resolución sobre el fondo (véase la sentencia de 24/03/2011, en el asunto C-552/09 P, «TiMi KiNDERJOGHURT», apartado 39; y resolución de 22/10/2010, en el asunto R 0463/2009-4, «MAGENTA», apartados 25-27).

En la práctica, cuando se renuncia a una marca comunitaria que es objeto de un procedimiento de anulación, la Oficina suspenderá el registro del renunciante y, paralelamente, la División de Anulación notificará la renuncia al solicitante de la anulación, invitándole a presentar observaciones en el plazo de dos meses y a indicar si desea continuar el procedimiento o si está de acuerdo con poner fin al mismo sin una resolución sobre el fondo. Esta carta informará al solicitante, asimismo, de que si no responde, se pondrá fin al procedimiento de anulación sin una resolución sobre el fondo.

Si el solicitante responde y expresamente acepta que se ponga fin al procedimiento, se registrará la renuncia y se considerará que la acción de anulación se ha retirado y que se pondrá fin al procedimiento sin una resolución sobre el fondo. Los gastos recaerán en el solicitante (artículo 85, apartado 3, del RMC).

Si el solicitante no presenta observaciones en el momento de finalización del procedimiento de anulación, la División de Anulación enviará a ambas partes una carta en la que ponga fin al procedimiento y en la que informe al solicitante de su posible pérdida de derechos a los efectos de la regla 54, apartado 2, del REMC. Si el solicitante no solicita expresamente una resolución sobre el fondo dentro del plazo establecido en esta regla, se registrará la renuncia en el Registro.

Si el solicitante solicita la continuación del procedimiento de anulación (como respuesta a la invitación de la Oficina para presentar observaciones o al solicitar una resolución al amparo de la regla 54, apartado 2, del REMC), el procedimiento de anulación continuará hasta que se adopte una resolución final sobre el fondo. En tales casos, los gastos recaerán en la parte vencedora y no necesariamente en la parte que ponga fin al procedimiento, según se establece en el artículo 85, apartado 3, del RMC. Una vez que la resolución sobre la anulación adquiera fuerza de cosa juzgada, la renuncia únicamente se registrará respecto a los productos y/o servicios para los que no se haya declarado la caducidad o nulidad de la marca comunitaria impugnada, en su caso.

7.3.2 Renuncias que afectan únicamente a una parte de los productos y/o servicios controvertidos

El titular de la marca comunitaria podrá renunciar parcialmente a su marca para parte de los bienes y/o servicios controvertidos. En tales casos la Oficina notificará tal circunstancia al solicitante de la anulación y le invitará a indicar si desea mantener su solicitud de anulación. Si el solicitante de anulación no solicita la continuación del procedimiento y mantiene su solicitud de anulación, el procedimiento continuará a pesar de la renuncia parcial a la marca comunitaria en el Registro. En el caso de que el solicitante de anulación no desee mantener su solicitud de anulación, la Oficina pondrá fin al procedimiento y adoptará una resolución sobre el reparto de gastos, indicando que cada parte debe asumir sus propios gastos (artículo 85, apartado 2, del RMC)

7.3.3 Retiradas

El solicitante de la anulación puede retirar su solicitud en cualquier momento del procedimiento. La Oficina informará al titular de la marca comunitaria sobre la retirada, pondrá fin al procedimiento y adoptará una decisión sobre el reparto de gastos, que recaerán en el titular de la marca comunitaria (artículo 85, apartado 3, del RMC), salvo en los casos en los que la retirada vaya seguida inmediatamente de una renuncia (véanse los apartados anteriores).

Las partes podrán indicar que una renuncia o retirada es consecuencia de un acuerdo al que han llegado y que no es necesaria una resolución sobre el reparto de gastos. La Oficina no adoptará una decisión sobre el reparto de gastos si tal solicitud se recibe junto con una solicitud de renuncia o retirada y ambas partes la firman. Dicha solicitud también se podrá enviar en dos cartas separadas a la Oficina. En los casos en los que no se indique si las partes han llegado a un acuerdo sobre el reparto de gastos, la Oficina adoptará una resolución al respecto inmediatamente. La Oficina no revisará una resolución sobre el reparto de gastos ya adoptada en el supuesto de que las partes faciliten dicha información después de la fecha de la resolución. Las partes deciden si respetan el acuerdo y no ejecutan la resolución de la Oficina sobre el reparto de gastos.

7.4 Solicitudes de caducidad y nulidad contra la misma marca comunitaria

Si la misma marca comunitaria es objeto tanto de un procedimiento de caducidad como de un procedimiento de nulidad, la Oficina tiene el poder discrecional para decidir en cada caso, teniendo en consideración los principios de economía del procedimiento y eficiencia administrativa, si uno de los procedimientos se tiene que suspender hasta que el otro termine o en qué orden se deben decidir los procedimientos.

Si se decide en primer lugar la nulidad total de la marca comunitaria (o la nulidad parcial pero de todos los productos o servicios contra los que se dirige la solicitud de caducidad) y una vez que la resolución adquiera fuerza de cosa juzgada, se pondrá fin automáticamente al procedimiento paralelo de caducidad, dado que ya no tiene objeto.

La Oficina fijará libremente los gastos (artículo 85, apartado 4, del RMC) y suele concluir que cada parte debe asumir sus propios gastos.

No obstante, teniendo en consideración los distintos efectos de una caducidad (*ex nunc*) y de una declaración de nulidad (*ex tunc*), cuando se declara en primer lugar la caducidad total de la marca comunitaria (o parcial pero para todos los productos o servicios contra los que se dirige la nulidad), la Oficina informará al solicitante de su resolución cuando adquiera fuerza de cosa juzgada y le invitará a que presente sus observaciones acerca de poner fin al procedimiento de nulidad. Si el solicitante demuestra un interés jurídico suficiente en obtener una resolución declarativa de la nulidad, el procedimiento continuará.

7.5 Registros internacionales que designan a la UE impugnados

Artículo 152, apartado 2; y artículo 158, del RMC

Los procedimientos de anulación también se pueden dirigir contra registros internacionales (RI) que designan a la UE. Las normas específicas aplicables en estos casos (en particular, en conexión con la fecha de presentación y el plazo pertinente para la prueba del uso) se encuentran recogidas en las Directrices, Parte M, Marcas internacionales.

Se puede presentar una solicitud de anulación contra un RI tras la fecha de publicación del RI que designe a la UE en el Boletín Oficial de la Oficina (M.3.1. – Registros internacionales con o sin modificaciones desde su publicación en virtud del artículo 152, apartado 1, del RMC).

Respecto a los representantes de la OMPI de los titulares de los RI impugnados, como regla general, la Oficina se comunicará con ellos, con independencia de la ubicación del titular del RI, cuando cumplan los criterios del artículo 93, del RMC.

Cuando el representante de la OMPI del titular del RI no cumpla los criterios del artículo 93, del RMC, la notificación de la solicitud de anulación se enviará directamente al titular del RI y se enviará una copia a su representante de la OMPI a efectos informativos.

La notificación de la solicitud de anulación también invitará al titular del RI a designar un representante profesional de conformidad con el artículo 93, del RMC dentro del plazo de tres meses desde su recepción. En los casos de representación obligatoria (artículo 92, apartado 2, del RMC), la notificación indicará las consecuencias de no cumplir este requisito (a saber, que cualquier comunicación enviada por el titular del RI en el curso del procedimiento no se tendrá en consideración).

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN
QUE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL
MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y
MODELOS) HABRÁ DE LLEVAR A CABO
SOBRE LAS MARCAS COMUNITARIAS***

PARTE E

OPERACIONES DE REGISTRO

SECCIÓN 2

TRANSFORMACIÓN

Índice

1	Introducción	3
2	Transformación de marcas comunitarias y de registros internacionales que designen a la UE	4
2.1	Transformación de marcas comunitarias	4
2.2	Transformación de registros internacionales que designen a la UE.....	5
3	Validez de la solicitud como condición para la transformación	6
4	Motivos que impiden la transformación	6
4.1	Caducidad por falta de uso.....	6
4.2	Motivo de denegación restringido a un Estado miembro o ampliado a toda la UE.....	7
4.3	Retirada/renuncia tras la adopción de una resolución	8
4.4	Competencia para decidir sobre los motivos que impiden la transformación	8
5	Requisitos formales que debe satisfacer la solicitud de transformación	9
5.1	Plazo	9
5.1.1	Inicio del plazo cuando la Oficina emite una notificación	9
5.1.2	Fecha a partir de la cual el plazo comienza a correr en los demás casos	9
5.2	Solicitud de transformación	10
5.3	Lengua	12
5.4	Tasas	13
6	Examen efectuado por la Oficina	13
6.1	Fases del procedimiento, competencia	13
6.2	Examen	14
6.2.1	Tasas	14
6.2.2	Plazo	14
6.2.3	Lengua.....	14
6.2.4	Requisitos formales	15
6.2.5	Motivos	15
6.2.6	Representación	16
6.2.7	Transformación parcial	16
6.3	Inscripción en el Registro y publicación de la solicitud	17
6.4	Transmisión a las oficinas designadas	17
7	Efectos de la transformación	19

1 Introducción

Una transformación consiste en la conversión de una marca comunitaria en una o varias demandas nacionales (en solicitudes de marca nacional en uno o varios Estados miembros). Los artículos 112 a 114, del RMC y las reglas 44 a 47, del REMC regulan sus principales características. Si una marca comunitaria (MC) deja de existir, podrá transformarse, en función de la razón concreta de dicha circunstancia, en marcas válidas en determinados Estados miembros. La transformación es particularmente útil a la hora de solventar eventuales problemas ligados al carácter unitario de la MC. Por ejemplo, si la marca comunitaria se ve confrontada a un problema de registrabilidad en uno o varios países por motivos absolutos o como consecuencia de un procedimiento de oposición basado en un derecho anterior válido en un único o varios países, el solicitante de la marca comunitaria podrá solicitar la transformación de la marca comunitaria en solicitudes individuales de marca nacional en los otros países no afectados por estos motivos.

El régimen de la marca comunitaria se basa en el principio de su complementariedad con el régimen de marcas nacionales. Ambos se encuentran ligados, especialmente en virtud de procedimientos relativos a la antigüedad y la transformación. El sistema está concebido de tal manera que la fecha de presentación anterior de un derecho registrado prevalecerá siempre en el territorio en el que es válida, independientemente de si la marca es el resultado de una solicitud nacional, una designación internacional o una solicitud de marca comunitaria (véase la resolución de la Gran Sala de Recurso, de 15 de julio de 2008, en el asunto R 1313/2006-G, y la resolución de 22 de septiembre de 2008, en el asunto R 0207/2007-2 «RESTORIA», apartado 34).

La transformación es un régimen a dos niveles que implica, en primer lugar, abonar la tasa de transformación por importe de 200 EUR y el examen de la solicitud de transformación ante la OAMI, a lo que sigue el propio procedimiento de transformación ante las oficinas nacionales. En función de la legislación nacional, la marca transformada se registra inmediatamente o es objeto del procedimiento de examen, registro y oposición como una solicitud normal de marca nacional.

Cuando se designe a la UE en un registro internacional y, en la medida en que dicha designación hubiese sido desestimada o retirada o dejase de producir efectos, también se podrá presentar una solicitud de transformación en solicitud de marca nacional en uno, varios o todos los Estados miembros, o en designación posterior de los Estados miembros en virtud del sistema de Madrid.

No se debe confundir la transformación (en inglés, «conversion») de registros internacionales que designan a la UE con la transformación, que es una figura jurídica introducida en virtud del Protocolo de Madrid (PM) con el fin de suavizar las consecuencias del plazo de dependencia de cinco años, ya previsto en el Arreglo de Madrid (véase el artículo 6, apartado 3 del PM). La transformación permite transformar una marca impugnada a nivel central en una solicitud directa de MC, pero no permite la transformación de una designación de la UE en presentaciones nacionales. Para más información sobre la transformación, véase las Directrices, Parte M, Marcas internacionales.

2 Transformación de marcas comunitarias y de registros internacionales que designen a la UE

2.1 Transformación de marcas comunitarias

Artículo 112, apartado 1, artículo 113, apartado 1 y artículo 159, del RMC
Regla 44, apartado 1, letra e) y letra f), reglas 122 y 123, del REMC

El solicitante de una marca comunitaria o el titular de una marca comunitaria registrada podrán pedir que se transforme su solicitud de marca comunitaria o su marca comunitaria registrada. Puede solicitarse la transformación en solicitudes de marca nacional en uno, varios o todos los Estados miembros, considerándose que, en el caso de Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, la expresión «solicitudes nacionales» u «oficina nacional» alude a una solicitud de marca del Benelux o a la Oficina de Marcas del Benelux.

La transformación será posible en las siguientes circunstancias («motivos de transformación»):

- cuando la solicitud de marca comunitaria hubiere sido finalmente denegada por la Oficina (artículo 112, apartado 1, letra a), del RMC), en una resolución sobre los motivos absolutos o relativos de rechazo durante un procedimiento de examen o de oposición;
- cuando la solicitud de marca comunitaria hubiere sido retirada por el solicitante (artículo 112, apartado 1, letra a) y artículo 44, del RMC);
- cuando la solicitud de marca comunitaria se tuviere por retirada, a saber, cuando las tasas por clase no son abonadas en el plazo establecido tras la presentación de la solicitud (artículo 112, apartado 1, letra a), y artículo 36, apartado 5, del RMC);
- cuando el registro de una marca comunitaria dejare de producir efectos (artículo 112, apartado 1, letra b), del RMC), situación que se produce:
 - si el registro de una marca comunitaria ha sido objeto de renuncia (artículo 50, del RMC);
 - si el registro de una marca comunitaria no ha sido renovado (artículo 47, del RMC);
 - si el registro de una marca comunitaria ha sido objeto de una declaración de nulidad por la Oficina o por un Tribunal de Marcas Comunitarias (artículos 55 y 100, del RMC);
 - si los derechos del titular del registro de una marca comunitaria ha sido objeto de una declaración de caducidad por la Oficina o por un Tribunal de Marcas Comunitarias (artículo 55, del RMC), salvo en el caso de caducidad por falta de uso (artículo 112, apartado 2, del RMC).

2.2 Transformación de registros internacionales que designen a la UE

El titular de un registro internacional que designe a la UE podrá pedir que se transforme la designación de la UE:

- en solicitudes de marca nacional en uno, varios o todos los Estados miembros;
- en designaciones posteriores de uno o varios Estados miembros en virtud del Arreglo o el Protocolo de Madrid («opting-back»), siempre y cuando el Estado miembro fuere parte en cualquiera de ambos Tratados no solo en el momento de la solicitud de transformación, sino ya en la fecha del registro internacional que designe a la UE;
- en solicitudes de marca nacional para algunos Estados miembros y en designaciones posteriores para otros Estados miembros, entendiéndose que solo se podrá designar una vez a un mismo Estado miembro.

La transformación será posible en las siguientes circunstancias («motivos de transformación»), cuando la designación de la CE en un registro internacional dejare de producir efectos, situación que se produce en las siguientes circunstancias:

- si la Oficina o un Tribunal de Marcas Comunitarias ha declarado la nulidad de los efectos de un registro internacional que designe a la Comunidad Europea (artículo 158 del RMC y regla 117, del REMC);
- si se inscribe en el registro internacional la renuncia a la designación de la UE (regla 25, apartado 1 y regla 27 del Reglamento Común [RC]);¹;
- si se inscribe en el Registro Internacional la cancelación del registro internacional (reglas 25, apartado 1 y 27 del RC): en tales casos la transformación con «opting-back» no es posible; únicamente es posible la transformación nacional si la OMPI informa a la Oficina de que el registro internacional no se ha renovado, siempre que haya concluido el plazo de gracia para la renovación (regla 31, apartado 4, letra a) o b) del RC).
- si la Oficina hubiere denegado definitivamente un registro internacional que designe a la CE (regla 113, apartado 2, letras b) y c) y regla 115, apartado 5, letras b) y c), del REMC).

Se puede solicitar la transformación para todos o para parte de los productos o servicios a los que se refiere el acto o resolución a que se ha hecho referencia.

Cuando los actos o resoluciones mencionados se refieran únicamente a una parte de los productos y servicios para los que se solicitó o registró la marca comunitaria, podrá solicitarse la transformación para esos productos o servicios específicos o para una parte de esos productos o servicios.

¹ Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo.

3 Validez de la solicitud como condición para la transformación

Artículo 112, apartado 1, del RMC

La transformación de una solicitud de marca comunitaria solo podrá concederse cuando la solicitud sea válida (véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Examen de las formalidades).

4 Motivos que impiden la transformación

Artículo 112, apartado 2 y artículo 159, del RMC
Reglas 45 y 123, del REMC

No habrá lugar a la transformación en dos supuestos, a saber, cuando el titular de la marca comunitaria o del registro internacional que designe a la UE haya sido privado de sus derechos por falta de uso de esa marca (véase punto 4.1), o cuando el motivo particular por el cual deja de tener efectos la solicitud de marca comunitaria, la marca comunitaria registrada o el registro internacional que designe a la UE impida el registro de los mismos en el Estado miembro de que se trata (véase el punto 4.2 siguiente). Por tanto, no se admitirá una solicitud de transformación de una solicitud de marca comunitaria desestimada respecto al Estado miembro en el que son de aplicación los motivos de desestimación, nulidad o caducidad.

Aunque el motivo de la transformación sea la retirada de una solicitud, si dicha retirada se produce tras la adopción de una resolución que deniegue la marca fundamentándose en un motivo que impediría el registro en el Estado miembro en cuestión, dicha solicitud de transformación será denegada si no se ha presentado recurso.

Aunque el motivo de la transformación sea la renuncia de un registro, si tal renuncia se produce después de una declaración de caducidad de una marca comunitaria o registro internacional por falta de uso, o la denegación de la marca fundamentándose en un motivo que impida el registro en el Estado miembro, tal solicitud de transformación se denegará si no se ha interpuesto ningún recurso (véase punto 4.3).

4.1 Caducidad por falta de uso

Artículo 112, apartado 2, letra a), del RMC

El primer motivo de exclusión de la transformación se produce en el caso de que el titular de marca o el registro internacional haya sido privado de sus derechos por falta de uso.

La transformación no tendrá lugar cuando el titular de la marca comunitaria o del registro internacional haya sido privado de sus derechos por falta de uso de esa marca, salvo si la marca comunitaria ha sido objeto de uso efectivo en el Estado miembro para el que se solicita la transformación de conformidad con la legislación nacional aplicable.

No se admitirán alegaciones posteriores del solicitante de la transformación sobre el fondo del asunto. Por ejemplo, si se hubiere declarado la caducidad de la marca comunitaria por falta de uso, el solicitante de la transformación no podrá alegar ante la Oficina que puede demostrar el uso en un Estado miembro concreto.

4.2 Motivo de denegación restringido a un Estado miembro o ampliado a toda la UE

Artículo 112, apartado 2, letra b), del RMC Regla 45, apartado 4, del REMC

La segunda razón que excluye la transformación guarda relación con la existencia de motivo de denegación del registro de una marca comunitaria, o con un motivo de caducidad (que no sea la falta de uso) o de nulidad. Esta regla se aplica cuando la resolución de la Oficina o de un Tribunal de Marcas Comunitarias indica expresamente que el motivo de la denegación, caducidad o nulidad se aplica en relación con un Estado miembro en particular, y excluye la transformación para dicho Estado miembro (resolución de 5 de marzo de 2009, en el asunto R 1619/2008-2, «orange - colour trade mark», apartados 23 y 24).

Ejemplos:

- Cuando un motivo de denegación absoluto existe únicamente en relación con una lengua, no habrá lugar a la transformación en el Estado miembro en el que dicha lengua sea oficial. Por ejemplo si se invoca un motivo absoluto de denegación respecto al público anglófono, no habrá lugar a la transformación en el Reino Unido, Irlanda y Malta (véase la regla 54, apartado 4 del REMC).
- Cuando un motivo de denegación absoluto existe únicamente en relación con un Estado miembro porque la marca es descriptiva o engañosa en un Estado miembro en particular y no en otros Estados miembros (véase las Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos absolutos de denegación y marcas comunitarias colectivas), no habrá lugar a la transformación en relación con ese Estado miembro, a la vez que se mantendrá la posibilidad de transformación para todos aquellos Estados miembros en los que no se haya constatado expresamente la existencia de dicho motivo de denegación.
- Cuando se deniega una solicitud de marca comunitaria o de registro internacional que designe a la UE en un procedimiento de oposición basado en una marca nacional anterior registrada en un Estado miembro, la transformación queda excluida en relación con ese Estado miembro. Cuando se deniegue una solicitud de marca comunitaria en un procedimiento de oposición sobre la base de diversos derechos anteriores de distintos Estados miembros, pero la resolución definitiva deniega la solicitud de marca comunitaria de un registro internacional que designe a la UE fundamentándose en un único derecho anterior, se podrá pedir la transformación en los demás Estados miembros. Por ejemplo, cuando en un procedimiento de oposición basado en un derecho nacional del Reino Unido, Italia y Francia, se estima la oposición en la medida en que se basa en un derecho nacional del Reino Unido y no se analizan los demás derechos anteriores, no habrá lugar a la transformación en relación con el Reino Unido, pero podrá tener lugar respecto a Italia y Francia (y demás Estados miembros) (véase la sentencia de 16 de septiembre de 2004, T-342/02, «MGM» y la sentencia de 11 de mayo de 2006, T-194/05, «Teletex»).

- De conformidad con la regla 45, apartado 4, del REMC, aplicable *mutatis mutandis* a los registros internacionales que designan a la UE en virtud de la regla 123, apartado 2, del REMC, cuando una solicitud de marca comunitaria haya sido denegada, o el registro de una marca comunitaria se haya declarado nulo fundamentándose en motivos relativos sobre la base de una marca comunitaria anterior, o, en el caso de una declaración de nulidad, sobre la base de cualquier otro derecho de propiedad industrial comunitario, ello tendrá por efecto la exclusión de la transformación para el conjunto de la Unión, aunque cuando solo exista riesgo de confusión en una parte de ésta. Tal es el caso aunque a la marca comunitaria le corresponda una reivindicación de antigüedad en virtud del artículo 34 o 35, del RMC.

4.3 Retirada/renuncia tras la adopción de una resolución

Cuando, en cualquiera de los casos anteriores, el solicitante retire una solicitud de marca comunitaria, el titular renuncie a la marca comunitaria o a la designación de la UE antes de que la resolución adquiera fuerza de cosa juzgada (es decir, durante la fase de recurso) y solicite posteriormente la transformación de la marca en una marca nacional en algunos o todos los Estados miembros en los que es de aplicación el motivo de denegación, caducidad o nulidad, se denegará dicha solicitud de transformación respecto a tales Estados miembros.

Si el solicitante o titular presenta un recurso y posteriormente retira la solicitud o renuncia a la marca comunitaria o a la designación anulada o denegada y a continuación solicita la transformación, la retirada o la renuncia será enviada a la Sala de Recursos competente y su tramitación podrá ser pospuesta hasta que haya finalizado el procedimiento de recurso (véase la sentencia de 24 de marzo de 2011, C-552/09 P, «TiMi KiNDERJOGHURT», apartado 43, la resolución de 22 de octubre de 2010, R 0463/2009-4, «MAGENTA», apartados 25-27 y la resolución de 7 de agosto de 2013, R 2264/2012-2 «SHAKEY'S»). Sólo una vez que la retirada o la renuncia haya sido procesada será admitida la transformación para todos los Estados miembros para los que se haya solicitado o rechazada, dependiendo de la resolución del caso (véanse también las Directrices, Parte D, Anulación y Parte E, Sección 1, Cambios en un registro).

4.4 Competencia para decidir sobre los motivos que impiden la transformación

Artículo 113, apartados 1 y 3, del RMC
--

Compete a la Oficina decidir si la solicitud de transformación cumple los requisitos establecidos en las reglas en conexión con cualquier resolución firme (fallo y motivación) que dé lugar a la transformación.

Si concurre uno de los motivos que impiden la transformación, la Oficina rehusará transmitir la solicitud de transformación a la oficina nacional correspondiente (o, en el caso de una transformación con «opting-back», rehusará transmitir a la OMPI la transformación como una designación posterior para los Estados miembros para los que la transformación está excluida por los motivos mencionados). Esta resolución será susceptible de recurso.

5 Requisitos formales que debe satisfacer la solicitud de transformación

5.1 Plazo

El plazo habitual para cursar la solicitud de transformación es de tres meses, y la fecha a partir de la cual el plazo comienza a correr depende del motivo de la transformación.

Dicho plazo no es prorrogable.

Asimismo, no se podrá solicitar la continuación del procedimiento para este plazo, de conformidad con el artículo 82, apartado 2, del RMC. No obstante, *la restitutio in integrum* es, en principio, posible.

5.1.1 Inicio del plazo cuando la Oficina emite una notificación

Artículo 112, apartado 4, del RMC Regla 70, apartado 4, del REMC

Cuando una solicitud de marca comunitaria se considere retirada, la Oficina notificará al solicitante o al titular, que puede solicitar una transformación en un plazo de tres meses desde la fecha de dicha comunicación.

La notificación estará incluida en la comunicación relativa a la pérdida de derechos.

5.1.2 Fecha a partir de la cual el plazo comienza a correr en los demás casos

Artículo 112, apartados 5 y 6, del RMC
--

En todos los demás casos, el plazo de tres meses para solicitar la transformación se inicia automáticamente, a saber,

- cuando la solicitud de marca comunitaria hubiere sido retirada, la fecha en la que la retirada ha sido recibida por la Oficina;
- cuando la marca comunitaria hubiere sido objeto de una renuncia, la fecha en que la renuncia se hubiere inscrito en el Registro de Marcas Comunitarias (que es la fecha en la que deviene efectiva de conformidad con el artículo 50, apartado 2, del RMC);
- cuando la protección del registro internacional se hubiere restringido o hubiere sido objeto de renuncia con efectos para la UE, la fecha en la que la OMPI la hubiere inscrito de acuerdo con la regla 27, apartado 1, letra b), del RC;
- cuando el registro de la marca comunitaria no se hubiere renovado, el día siguiente al último día del plazo en el que pudiere presentarse una solicitud de renovación de acuerdo con el artículo 47, apartado 3, del RMC, es decir, al cabo

de seis meses desde el último día del mes en el que la protección hubiere expirado;

- cuando el registro internacional no se hubiere renovado con efectos para la UE, el día siguiente al último en el que la renovación pudiere efectuarse ante la OMPI de acuerdo con el artículo 7, apartado 4, del Protocolo de Madrid;
- cuando se hubiere denegado la solicitud de marca comunitaria o el registro internacional que designe a la UE, la fecha en la que la resolución adquiriere fuerza de cosa juzgada;
- cuando se hubiere declarado la nulidad o caducidad de la marca comunitaria o del registro internacional que designe a la UE, la fecha en la que la resolución de la Oficina o del Tribunal de Marcas Comunitarias adquiera fuerza de cosa juzgada.

Una resolución de la Oficina adquiere fuerza de cosa juzgada

- cuando no ha sido recurrida una vez transcurrido el plazo de recurso de dos meses con arreglo al artículo 60, del RMC;
- tras una resolución de las Salas de Recurso una vez transcurrido el plazo de recurso ante el Tribunal General, o, en su caso, como consecuencia de la resolución definitiva del Tribunal de Justicia.

Una resolución de un Tribunal de Marcas Comunitarias adquiere fuerza de cosa juzgada,

- cuando no ha sido recurrida una vez transcurrido el plazo conforme a la legislación nacional,
- en otro caso, por resolución definitiva del Tribunal de Marcas Comunitarias en última (segunda o tercera) instancia.

Por ejemplo, si una resolución de la Oficina deniega una marca comunitaria con base en motivos absolutos y se notifica el 11 de noviembre de 2011, dicha resolución adquiere fuerza de cosa juzgada el 11 de enero de 2012. El plazo de tres meses para pedir la transformación finaliza el 11 de abril de /2012

5.2 Solicitud de transformación

Artículo 113, apartado 1, del RMC Regla 83, apartado 2, del REMC

La solicitud de transformación se presentará a la Oficina. El formulario de transformación está a disposición del público en la página web de la Oficina, cuyo uso se recomienda.

El formulario de solicitud de transformación de un registro internacional que designa a la CE está a disposición del público en la página web de la Oficina. Dicho formulario se utilizará asimismo en el caso de una transformación del tipo «opting-back». También puede utilizarse el formulario MM 16 de la OMPI aunque no se recomienda; de hecho,

la Oficina enviará a la OMPI los datos de la transformación en formato electrónico, pero no el formulario propiamente dicho.

Al utilizar los formularios que la Oficina pone a disposición del público, se permite a esta última extraer la información correspondiente a la marca comunitaria objeto de transformación y los datos relativos al solicitante y al representante de su base de datos y transmitirlos, junto con el formulario de transformación, a las oficinas designadas.

Regla 44, apartados 1 y 2, del REMC

Los solicitantes o sus representantes podrán utilizar formularios con una estructura similar a los que la Oficina pone a disposición del público, siempre que contengan la información básica siguiente:

- el nombre y dirección de la persona que solicita la transformación, es decir, el solicitante de la marca comunitaria, el titular de la marca comunitaria registrada o el titular del registro internacional;
- el nombre del representante, si lo hubiere;
- el número de expediente de la solicitud de marca comunitaria, el número de registro de la marca comunitaria o del registro internacional;
- la fecha de presentación de la solicitud, del registro de la marca comunitaria o, en el caso de un registro internacional que designe a la UE, la fecha del registro internacional o de la designación posterior;
- los pormenores de la reivindicación de prioridad o de antigüedad, en su caso;
- el Estado o Estados miembros en relación con los cuales se pide la transformación; en el caso de un registro internacional deberá indicarse además si se pide la transformación en una solicitud nacional para ese Estado miembro o en una designación del Estado miembro en virtud del Arreglo o del Protocolo de Madrid. En lo que atañe a Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, solo es posible pedir la transformación para los tres países conjuntamente, y no para cada uno de ellos por separado; el impreso de transformación que facilita la OAMI solo permite designar a Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo de forma conjunta. Cuando, a pesar de ello, el solicitante indique únicamente uno de estos tres países, la Oficina considerará que se solicita la transformación para Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo y transmitirá la solicitud a la Oficina de Marcas del Benelux.
- el motivo por el que se pide la transformación:
 - cuando la transformación se pida por haberse retirado la solicitud, deberá indicarse la fecha en que fue retirada;
 - cuando la transformación se pida como consecuencia de la falta de renovación del registro, se indicará la fecha en que expiró la protección;
 - cuando la transformación se pida como consecuencia de la renuncia a una marca comunitaria, se indicará la fecha en que se registró;
 - cuando la transformación se pida como consecuencia de una renuncia parcial, se indicarán los productos o servicios para los que expiró la

- protección de la marca comunitaria y la fecha en que se registró la renuncia parcial;
- cuando la transformación se pida como consecuencia de una limitación, se indicarán los productos o servicios para los que expiró la protección de la solicitud de marca comunitaria y la fecha de la limitación;
 - cuando la transformación se pida porque la marca deja de tener efecto como consecuencia de una resolución de un Tribunal de Marcas Comunitarias, se indicará la fecha en la que dicha resolución adquiera fuerza de cosa juzgada, y se presentará una copia de la misma, la cual podrá estar en la lengua en el que se adoptó;
 - cuando la transformación se pida porque la Oficina haya finalmente denegado un registro internacional con designación de la UE, deberá indicarse la fecha de dicha decisión;
 - cuando la transformación se pida porque la Oficina o un Tribunal de Marcas Comunitarias han anulado los efectos de un registro internacional que designe a la UE, se indicará la fecha en la que la decisión de la Oficina o la resolución del Tribunal de Marcas Comunitarias adquieran fuerza de cosa juzgada, y se adjuntará una copia de la resolución;
 - cuando la transformación se pida porque se haya renunciado o anulado la designación de la UE ante la OMPI, deberá indicarse la fecha en la que la OMPI lo registró;
 - cuando la transformación se pida porque no se haya renovado el registro internacional que designe a la UE, y siempre que haya transcurrido el plazo para renovarlo, deberá indicarse la fecha en que expiró la protección.

La solicitud de transformación podrá comportar:

- la mención de que la solicitud se refiere tan solo a una parte de los productos y servicios para los cuales se hubiere presentado o registrado la solicitud, supuesto en el cual deberán indicarse los productos y servicios para los que se pide la transformación;
- la mención de que la transformación se solicita para productos y servicios diferentes para los distintos Estados miembros, supuesto en el cual deberán indicarse los productos y servicios correspondientes a cada Estado miembro.

En la solicitud de transformación también puede nombrarse a un representante ante una oficina nacional designada, marcando las correspondientes casillas en el anexo al formulario de transformación. Aunque esta indicación sea de carácter voluntario y carezca de importancia en el marco del procedimiento de transformación ante la Oficina, será útil para las oficinas nacionales tras la recepción de la solicitud de transformación, puesto que les permitirá ponerse inmediatamente en comunicación con un representante facultado para ejercer su profesión ante la oficina nacional de que se trate (véase el punto 6).

5.3 Lengua

Regla 95, letra a) y regla 126, del REMC
--

Cuando la solicitud de transformación se refiera a una solicitud de marca comunitaria, deberá presentarse en la lengua utilizada para presentar la solicitud o en la segunda lengua indicada en la misma.

Cuando la solicitud se refiera a un registro internacional que designe a la UE antes de la fecha en la que se hubiere expedido una declaración de concesión de protección de conformidad con la regla 116 del REMC, la solicitud deberá presentarse en la lengua utilizada para presentar la solicitud internacional a la OMPI o en la segunda lengua indicada en la misma.

Regla 95, letra b) y regla 126, del REMC

Cuando la solicitud se refiera a un registro de marca comunitaria, podrá presentarse en una de las cinco lenguas de la Oficina. Cuando la solicitud de transformación se refiera a un registro internacional que designe a la UE tras haberse expedido una declaración de concesión de protección, la solicitud podrá presentarse en una de las cinco lenguas de la Oficina, excepto en el caso de una transformación de tipo «opting-back» en el que la solicitud deberá presentarse en inglés, francés o español.

No obstante, cuando la solicitud de transformación se presente utilizando el formulario facilitado por la Oficina de conformidad con la regla 83 del REMC, el formulario podrá presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad, siempre que sea una de las lenguas de la Oficina en lo que a los elementos textuales se refiere. Esto será aplicable, en particular, a la lista de productos y servicios en caso de solicitar una transformación parcial.

5.4 Tasas

Artículo 113, apartado 1, del RMC
Regla 45, apartado 2, del REMC
Artículo 2, apartado 20 y artículo 8, apartado 3 del RMC

La solicitud de transformación está sujeta al pago de una tasa de 200 EUR, incluido el caso de la transformación de un registro internacional que designe a la UE. No se tendrá por presentada la solicitud hasta que no se haya abonado la tasa de transformación. Lo anterior significa que la tasa de transformación deberá abonarse en el citado plazo de tres meses. Cuando un pago se ha efectuado tras haber vencido el plazo, se tendrá por respetado dicho plazo, si la persona aporta la prueba de que ha efectuado, en un Estado miembro y dentro del plazo, el pago en un banco o ha dado una orden de transferencia, y al mismo tiempo abona un recargo del diez por ciento sobre la tasa correspondiente, (véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones Generales, Sección 3, Pago de las tasas y las costas).

6 Examen efectuado por la Oficina

6.1 Fases del procedimiento, competencia

La tramitación de las solicitudes de transformación por parte de la Oficina comprenderá las siguientes fases:

Artículo 113, apartados 2 y 3, del RMC
Reglas 45-47, del REMC

- examen
- publicación
- transmisión de las solicitudes a las oficinas designadas.

6.2 Examen

El examen de la solicitud de transformación efectuado por la Oficina abarca los puntos siguientes:

- tasas
- plazo
- lengua
- requisitos formales
- motivos
- representación
- transformación parcial.

6.2.1 Tasas

Regla 45, apartado 2 y regla 122, apartado 3, del REMC

La Oficina examinará si la tasa de transformación ha sido abonada dentro del plazo.

En el caso de que no se haya abonado la tasa de transformación dentro del plazo, la Oficina comunicará al solicitante que no se considera presentada la solicitud de transformación. Las tasas abonadas fuera de plazo serán objeto de reembolso.

6.2.2 Plazo

Regla 45, apartado 1 y regla 122, apartado 3, del REMC

La Oficina examinará si la solicitud ha sido presentada dentro del plazo de tres meses.

La Oficina denegará la solicitud de transformación, si esta no hubiere sido presentada dentro del plazo de tres meses. Las tasas abonadas fuera de plazo no serán objeto de reembolso.

6.2.3 Lengua

Regla 95, letra a) y regla 126, del REMC

La Oficina examinará si la solicitud ha sido presentada en la lengua correcta.

Cuando la solicitud se presente en una lengua que no sea una de las lenguas autorizadas para el procedimiento de transformación (véase el punto 5.3), la Oficina

enviará al solicitante una notificación de irregularidad y especificará un plazo concreto en el que deberá subsanar la solicitud de transformación. Si el solicitante no responde, la solicitud no se tramitará y se considerará no presentada. Las tasas abonadas no serán objeto de reembolso.

6.2.4 Requisitos formales

Regla 44, apartado 1, letras b), d) y e), del REMC

La Oficina examinará si la solicitud cumple los requisitos formales previstos en el Reglamento de ejecución (véase el punto 5).

Cuando el solicitante de la transformación no hubiere utilizado el formulario de transformación que proporciona la Oficina y cuando la irregularidad consistiere en no haber indicado los elementos contemplados en la regla 44, apartado 1, letras b), d) o e), se invitará al solicitante de la transformación a que facilite las indicaciones que faltan o, en caso de que dichas indicaciones puedan obtenerse fácilmente de los datos que obraren en poder de la Oficina, esta se tendrá por autorizada para remitir a las oficinas designadas los extractos pertinentes de su base de datos.

6.2.5 Motivos

La Oficina examinará:

- si concurre uno de los motivos de transformación referidos en el punto 2, *supra*;
- si concurre uno de los motivos que impiden la transformación referidos en el punto 4, *supra*;

Regla 123, apartado 2, del REMC

- en el caso de una transformación con «opting-back», si hubiera sido posible, en la fecha del registro internacional, designar al Estado miembro respectivo en una solicitud internacional;
- en el caso de una transformación parcial, si los productos y servicios objeto de la transformación están comprendidos, y no exceden, en la lista de productos y servicios de la marca comunitaria o el registro internacional que designe a la UE en el momento en el que se extinguió o dejó de producir efectos (véase punto 6.3, *supra*);
- en el caso de una transformación parcial en el sentido de que parte de la marca comunitaria o del registro internacional que designe a la UE sigue en vigor, si los productos y servicios para los que se pide la transformación no se solapan con los productos y servicios para los que la marca permanece en vigor (véase el punto 6.3, *infra*).

Con los dos últimos puntos de examen se pretende evitar la transformación de un mayor número de productos y servicios o de unos productos y servicios más amplios que han sido objeto de denegación o anulación.

Cuando la solicitud de transformación no cumpla alguno de los demás requisitos e indicaciones obligatorios que se mencionan en los puntos 4 y 5.2, la Oficina invitará al solicitante de la transformación a subsanar la irregularidad mediante una notificación de irregularidad y especificará un plazo concreto en el que deberá subsanar la solicitud de transformación. Si el solicitante no responde, la solicitud no se tramitará y se considerará no presentada. Las tasas abonadas no serán objeto de reembolso.

6.2.6 Representación

Regla 76, apartados 1 y 4, del REMC

En lo que atañe a la representación, resultan de aplicación las reglas sobre representación (véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representación profesional). La persona que solicita la transformación puede designar un nuevo representante o un representante adicional (abogado o representante profesional de la OAMI) para el procedimiento de transformación.

Todo poder que permita actuar en nombre del solicitante o titular será válido únicamente para las actuaciones ante la Oficina. La cuestión de saber si un representante designado para actuar ante la Oficina puede actuar ante la oficina nacional en relación con la solicitud nacional resultante y, en caso afirmativo, si necesita presentar un poder suplementario, viene determinada por la legislación nacional aplicable. En el caso de una transformación con «opting-back», se transmitirá a la OMPI el nombre del representante designado ante la OAMI.

6.2.7 Transformación parcial

Artículo 112, apartado 1, del RMC
Regla 44, apartado 1, letra e), del REMC

Cuando la transformación se solicite solo para una parte de los productos y servicios, o la lista de productos y servicios no sea la misma para los distintos Estados miembros («transformación parcial»), la Oficina examinará si los productos y servicios para los que se pide la transformación están comprendidos en los productos y servicios a los que afecta el motivo de transformación. Para este examen se aplicarán los mismos criterios que en situaciones procesales similares, tales como una limitación de una solicitud o una denegación parcial en un procedimiento de oposición.

Cuando se deniegue parcialmente una solicitud o se declare la nulidad o caducidad parcial de un registro, podrá pedirse la transformación únicamente en relación con los productos y servicios para los cuales se denegó la solicitud o se declaró la nulidad o caducidad del registro, y no para los productos y servicios para los cuales la solicitud o el registro siga siendo válido.

Cuando una solicitud sea limitada o se declare la nulidad o caducidad parcial de un registro, podrá pedirse la transformación únicamente en relación con los productos y servicios para los cuales se desestimó parcialmente la solicitud o se declaró la nulidad o caducidad parcial del registro, y no para los productos y servicios para los cuales la solicitud o el registro siga siendo válido. No obstante, véase el punto 4.3 cuando dicha limitación o declaración parcial tengan lugar tras una resolución.

El solicitante deberá indicar en tales supuestos los productos y servicios para los que se pide la transformación. La limitación podrá expresarse de forma negativa, por ejemplo usando expresiones del tipo de «bebidas a excepción de...», en la misma medida en que tales expresiones son admisibles en el caso de limitación de una solicitud de marca comunitaria o de renuncia parcial de un registro de marca comunitaria (véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación).

6.3 Inscripción en el Registro y publicación de la solicitud

Artículo 113, apartado 2, del RMC
Regla 84, apartado 3, letra p), del REMC

Tras la recepción de una solicitud de transformación que se considere presentada por haberse abonado la tasa exigida, la Oficina efectuará una inscripción en el Registro de Marcas Comunitarias en la que hará mención de la recepción de la solicitud de transformación, siempre y cuando la transformación se solicite para una solicitud de marca comunitaria o marca comunitaria registrada.

Artículo 113, apartado 2, del RMC
Regla 46, apartado 1, del REMC

Una vez examinada la solicitud de transformación y declarada conforme, la Oficina la registrará y publicará en el Boletín de Marcas Comunitarias, en la Parte E.1. para marcas comunitarias y en la Parte E.3. para registros internacionales que designan a la UE. No obstante, tal publicación no se llevará a cabo si la solicitud de transformación se presentare cuando la solicitud de marca comunitaria no se hubiere publicado todavía con arreglo a lo previsto en el artículo 39 del RMC.

Regla 46 del REMC

La publicación se efectuará cuando la Oficina haya concluido el examen de la solicitud de transformación y solo si la hallara conforme. La solicitud no está conforme si no se ha efectuado el pago.

Regla 46, apartado 2, del REMC

La publicación de la solicitud de transformación deberá incluir las indicaciones a que se refiere la regla 46, apartado 2, del REMC y, salvo que se refiera a un registro internacional que designe a la UE, contendrá una referencia a la publicación anterior en el Boletín de Marcas Comunitarias y a la fecha de la solicitud de transformación.

Regla 46, apartado 2 y reglas 122 y 123, del REMC

La lista de productos y servicios para los que se pide la transformación no se publicará si la transformación se refiere a un registro internacional que designe a la UE.

6.4 Transmisión a las oficinas designadas

Artículo 113, apartado 3 y artículo 114, apartado 1, del RMC.

Regla 47 del REMC

Cuando la Oficina haya concluido el examen de la solicitud de transformación y la hallare conforme, la transmitirá inmediatamente a las oficinas designadas. La transmisión se llevará a cabo independientemente de que se haya efectuado o no la publicación requerida.

La Oficina enviará una copia de la solicitud de transformación y un extracto de su base de datos con la información contemplada en la regla 84, apartado 2, del REMC de la marca comunitaria o el registro internacional. Todo órgano central de la propiedad industrial al que se transmita la solicitud de transformación podrá obtener de la Oficina cualquier información adicional relativa a la solicitud, que permita a dicho órgano decidir sobre la marca nacional resultante de la transformación.

Regla 47 del REMC

Al mismo tiempo, la Oficina informará al solicitante de la fecha de transmisión a las oficinas nacionales.

En el caso de una transformación con «opting-back», la OMPI la tramitará como una designación posterior de acuerdo con la regla 24, apartados 6 y 7, del RC.

Si la oficina designada es una oficina nacional, la transformación tendrá como resultado una solicitud nacional.

Artículo 114, apartado 3, del RMC

La legislación nacional en vigor en los Estados miembros interesados podrá establecer que la solicitud de transformación reúna uno o todos los requisitos siguientes:

- el abono de la tasa nacional de depósito;
- la presentación de una traducción de la solicitud y de los documentos que la acompañan en una de las lenguas oficiales del Estado miembro de que se trate; en particular, para las solicitudes de transformación previas a la publicación de la marca comunitaria, la oficina nacional por lo general solicitará una traducción de la lista de productos y servicios.
- la mención de un domicilio en el Estado miembro en cuestión;
- la presentación de una reproducción de la marca en el número de ejemplares que indique dicho Estado miembro.

Serán aplicables las leyes nacionales en cuanto a la designación de un representante local. Cuando, en el formulario de transformación, se haga uso de la facultad de indicar a un representante a efectos del procedimiento ante una determinada oficina nacional, esta última podrá comunicarse directamente con el representante, con lo cual no será necesaria una comunicación separada destinada a que se designe a un representante local.

Artículo 114, apartado 2, del RMC

La legislación nacional no podrá imponer a la solicitud de transformación requisitos de forma diferentes o adicionales a los establecidos en el RMC y el REMC.

7 Efectos de la transformación

Artículo 112, apartado 3, del RMC

A la solicitud de marca nacional que derive de la transformación le corresponderá, en el Estado miembro de que se trate, la fecha de presentación o, en su caso, la fecha de prioridad de la solicitud de marca comunitaria, y la antigüedad de una marca anterior con efecto en dicho Estado válidamente reivindicada para la solicitud o el registro de la marca comunitaria con arreglo al artículo 34 o al artículo 35 del RMC. Véase el Manual Parte A, Sección 9, Ampliación, para información sobre la solicitud de transformación de una marca comunitaria en una marca nacional de un nuevo Estado Miembro.

En el caso de una transformación del tipo «opting-back», a la solicitud internacional resultante de la designación posterior del Estado miembro en virtud de la regla 24, apartado 6, letra e) y apartado 7 del Reglamento Común le corresponderá la fecha original del registro internacional que designe a la UE, es decir, bien la fecha efectiva del registro internacional (incluida, en su caso, la fecha de prioridad) bien la fecha de la designación posterior de la UE.

No obstante, no existe un procedimiento armonizado para el examen de la marca comunitaria transformada en las oficinas nacionales. Según se indica en la introducción, el procedimiento de transformación es un sistema a dos niveles, en el que el segundo nivel, el propio procedimiento de transformación, se tramita ante las oficinas de marcas y patentes nacionales. En función de la legislación nacional, la marca transformada se registrará inmediatamente o se someterá al proceso de examen, registro y oposición como cualquier otra solicitud de marca nacional normal.

Se considerará que las solicitudes nacionales derivadas de la transformación de una (solicitud de) marca comunitaria anterior surgen en el momento en que se presenta una solicitud válida de transformación. Por lo tanto, en los procedimientos de oposición, tales derechos se considerarán debidamente identificados a los efectos de admisibilidad de la regla 18, apartado 1, del REMC cuando el oponente indique el número de (solicitud de) marca comunitaria que se quiere transformar y los países para los que se solicita dicha transformación.

Si, durante los procedimientos de oposición o nulidad basados en causas relativas, la solicitud de marca comunitaria (o marca comunitaria) sobre la que se base la oposición deja de existir (o la lista de productos y servicios es limitada), pero se presenta al mismo tiempo una solicitud de transformación, los procedimientos de oposición o nulidad podrán continuar. Ello se debe a que los registros de marcas nacionales derivados de una transformación de solicitud de marca comunitaria (o marca comunitaria) pueden constituir la base del procedimiento de oposición o nulidad que originariamente se inició fundamentándose en dicha solicitud de marca comunitaria o registro (véase la resolución de la Gran Sala de Recurso, de 15 de julio de 2008, R 1313/2006-G, apartado 34) (véanse también las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales).

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN
QUE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL
MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y
MODELOS) HABRÁ DE LLEVAR A CABO
SOBRE LAS MARCAS COMUNITARIAS***

PARTE E

OPERACIONES DE REGISTRO

SECCIÓN 4

RENOVACIÓN

Índice

1	Advertencia sobre posibles fraudes	4
1.1	Empresas privadas que envían facturas engañosas	4
1.2	Renovación por parte de terceros no autorizados.....	4
1.3	Información de contacto	4
2	Período de registro.....	4
3	Notificación de expiración del registro.....	5
4	Renovación de una solicitud de marca comunitaria	5
5	Tasas y otros requisitos formales para la solicitud de renovación	5
5.1	Personas que pueden presentar una solicitud de renovación.....	6
5.2	Contenido de la solicitud de renovación	7
5.2.1	Nombre y dirección y otros datos de la persona que presenta una solicitud de renovación	7
5.2.1.1	Solicitud presentada por el titular de la marca comunitaria	7
5.2.1.2	Solicitud presentada por una persona autorizada por el titular.....	7
5.2.2	Número de registro de la marca comunitaria	7
5.2.3	Indicación del período de renovación.....	8
5.3	Lenguas	8
5.4	Plazos.....	8
5.4.1	Período de seis meses antes de la expiración para la renovación (período básico).....	8
5.4.2	Período de gracia de seis meses después de la expiración (período de gracia).....	9
5.5	Tasas	9
5.5.1	Tasas que deben pagarse.....	9
5.5.2	Plazo de pago.....	10
5.5.3	Pagos realizados por terceros.....	10
5.5.4	Reembolso de las tasas	11
6	Procedimiento ante la Oficina	11
6.1	Examen de los requisitos formales.....	11
6.1.1	Cumplimiento de los plazos.....	11
6.1.1.1	Pago durante el período básico o el período de gracia	11
6.1.1.2	Pago una vez finalizado el período de gracia.....	12
6.1.1.3	Situación en la que el titular posee una cuenta corriente	13
6.1.1.4	Continuación del procedimiento	13
6.1.1.5	Restitutio in integrum.....	13
6.1.2	Cumplimiento de los requisitos formales del Reglamento de ejecución	14
6.1.2.1	Renovación solicitada por una persona autorizada.....	14
6.1.2.2	Otros requisitos	14
6.2	Elementos que no deben examinarse.....	15
6.3	Modificación	15

7	Inscripciones en el Registro.....	15
8	Fecha de entrada en vigor de la renovación, o expiración, conversión	16
8.1	Fecha de entrada en vigor de la renovación	16
8.2	Conversión de marcas comunitarias caducadas	17
9	Renovación de marcas internacionales que designan a la UE	17

1 Advertencia sobre posibles fraudes

1.1 Empresas privadas que envían facturas engañosas

La Oficina ha tenido conocimiento de que los usuarios en Europa reciben una cantidad creciente de correo no solicitado de empresas que exigen el pago por servicios relacionados con marcas, dibujos y modelos, como la renovación.

En el sitio web de la Oficina se ha publicado una lista de las cartas de empresas o registros que, según los usuarios, son engañosas. Se recuerda que estos servicios no están relacionados con servicios oficiales de registro de marcas, dibujos o modelos prestados por oficinas de propiedad intelectual u otros organismos públicos en la Unión Europea, como la OAMI.

Si usted recibe una carta o factura, compruebe minuciosamente lo que se le ofrece y su origen. Recuerde que la **OAMI nunca envía facturas a los usuarios ni cartas solicitándoles el pago directo de servicios** (véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 3, Pago de las tasas, costas y gastos).

1.2 Renovación por parte de terceros no autorizados

La Oficina también ha tenido conocimiento de que defraudadores utilizan el módulo de renovación electrónica para solicitar renovaciones sin la autorización del titular, bloqueando así la renovación a través del módulo a las personas autorizadas para hacerlo. Este bloqueo técnico está destinado a evitar que se pague dos veces por la misma renovación. Si al presentar una solicitud de renovación en el módulo de renovación electrónica descubre que la marca está «bloqueada», debido a que ya se ha solicitado la renovación de esta marca, póngase en contacto con la Oficina.

1.3 Información de contacto

Si tiene alguna duda o detecta un nuevo caso, consulte a sus asesores jurídicos o póngase en contacto con la Oficina llamando al teléfono +34 965 13 91 00 o por correo electrónico en la dirección information@oami.europa.eu.

2 Período de registro

Artículo 46, del RMC Artículos 26 y 27, del RMC Regla 9, del REMC

El período de registro de una marca comunitaria es de diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Por ejemplo, una marca comunitaria cuya fecha de presentación sea el 16 de abril de 2006 expirará el 16 de abril de 2016.

La fecha de presentación de la solicitud se establece con arreglo a los artículos 26 y 27, del RMC y la regla 9, del REMC.

El registro puede renovarse indefinidamente por períodos de diez años.

3 Notificación de expiración del registro

Artículo 47, apartado 2, del RMC
Regla 29, del REMC
Comunicación nº 5/05 del Presidente de la Oficina de 27 de julio de 2005

Al menos seis meses antes de la expiración del registro, la Oficina comunicará:

- al titular registrado de la marca comunitaria y
- a cualquier persona que haya registrado un derecho respecto a una marca comunitaria

que se acerca la fecha de expiración del registro. Entre las personas que han registrado un derecho se encuentran los titulares de una licencia registrada, los titulares de un derecho real registrado, los acreedores de un procedimiento de ejecución forzosa o las autoridades competentes para actuar en nombre del titular en los procedimientos de insolvencia.

El hecho de no comunicar esta información no afecta a la expiración del registro y no implica responsabilidad alguna para la Oficina.

4 Renovación de una solicitud de marca comunitaria

En el caso excepcional en que una solicitud no haya sido registrada debido a la existencia de un procedimiento en curso, la Oficina no enviará la notificación contemplada en el artículo 47, apartado 2, del RMC. El solicitante no está obligado a renovar su solicitud durante un procedimiento que dure más de diez años y cuando no exista la certeza de que se realizará el registro. La Oficina no invitará al titular a renovar la marca comunitaria y pagar la tasa de renovación (con efecto retroactivo) hasta que la marca esté registrada. En tal caso, el titular tendrá dos meses para pagar la tasa de renovación (incluidas las tasas para clases adicionales). Si la tasa de renovación no se paga en este primer plazo, se concederá al titular un segundo plazo de otros dos meses (en total cuatro meses a partir de la fecha de la primera carta) para pagar la tasa de renovación. En este nuevo plazo de dos meses no se aplica el recargo del 25% sobre la tasa de renovación contemplado en el artículo 2, apartado 16, del RTMC. Si la tasa de renovación no se paga en el plazo adicional concedido, la Oficina enviará una notificación indicando que el registro ha expirado.

5 Tasas y otros requisitos formales para la solicitud de renovación

Reglas 79, 80 y 82, del REMC
Comunicación nº 8/05 del Presidente de la Oficina, de 21 de diciembre de 2005, relativa a la renovación de marcas comunitarias

Se aplican las normas generales relativas a las comunicaciones con la oficina (véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 1, Medios de comunicación, plazos), lo que significa que la solicitud puede presentarse de las siguientes maneras:

- por los medios electrónicos disponibles en la página web de la OAMI (módulo de renovación electrónica). En caso de renovación electrónica se aplica un descuento del 10% de la tasa básica de renovación. La introducción del nombre y apellidos en los campos correspondientes del formulario electrónico se considera una firma. Aparte de este descuento, el uso de la renovación electrónica ofrece otras ventajas, como la recepción automática de una confirmación electrónica inmediata de la solicitud de renovación o el uso del administrador de renovación electrónica para cumplimentar el formulario para tantas marcas comunitarias como sea necesario;
- mediante el envío de un formulario original firmado por fax, correo o cualquier otro medio (véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 1, Medios de comunicación, plazos). El formulario normalizado está disponible en el sitio web de la OAMI. Es necesario firmar los formularios, pero no los anexos.

5.1 Personas que pueden presentar una solicitud de renovación

Artículo 17, apartado 7, y artículo 47, apartado 1, del RMC Comunicación nº 8/05 del Presidente de la Oficina, de 21 de diciembre de 2005, relativa a la renovación de marcas comunitarias
--

La solicitud de renovación puede ser presentada por:

- el titular registrado de la marca comunitaria;
- si el registro de la marca comunitaria se ha cedido, el derechohabiente a partir del momento en que la Oficina haya recibido una solicitud de registro de la cesión;
- cualquier persona expresamente autorizada por el titular de la marca comunitaria para hacerlo. Esta persona puede ser, por ejemplo, un licenciatario registrado, un licenciatario no registrado o cualquier otra persona que haya obtenido la autorización del titular de la marca comunitaria para renovarla.

Debe existir una autorización a su favor; sin embargo, esta última no debe presentarse ante la Oficina a menos que esta la solicite (véase el punto 6.1.2.1 *infra*). Si la Oficina recibe tasas de dos fuentes que no son ni el titular ni el representante en el expediente se pondrá en contacto con el titular para saber qué persona está autorizada a presentar la solicitud de renovación. En caso de que no reciba respuesta de este, la Oficina validará el pago recibido en primer lugar.

(sentencia de 12/05/2009, en el asunto T-410/07, «JURADO», apartados 33-35 y resolución de 13/01/2008, en el asunto R 0989/2007-4, «ELITE GLASS-SEAL», apartados 17-18.)

La representación en virtud del artículo 92, apartado 2, del RMC no es obligatoria para la renovación.

5.2 Contenido de la solicitud de renovación

Artículo 47, apartado 1, del RMC
Regla 30, apartados 1 y 3, del REMC

La solicitud de renovación debe incluir la siguiente información: nombre y dirección de la persona que solicita la renovación y nombre de registro de la marca comunitaria para la que se solicita la renovación. La renovación se considera total por defecto. El pago puede constituir por sí mismo una solicitud de renovación válida, a condición de que dicho pago llegue a la Oficina y se indique el nombre del pagador, el número de registro de la marca comunitaria y la mención «renovación». En tal caso no es necesario cumplir otras formalidades (véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 3, Pago de las tasas, costas y gastos).

5.2.1 Nombre y dirección y otros datos de la persona que presenta una solicitud de renovación

5.2.1.1 Solicitud presentada por el titular de la marca comunitaria

Si la solicitud la presenta el titular de la marca comunitaria, debe indicar su nombre.

Si la Oficina ha asignado un número de identificación al titular, debe indicar dicho número junto con el nombre.

5.2.1.2 Solicitud presentada por una persona autorizada por el titular

Regla 1, apartado 1, letras b) y e) REMC

Si la solicitud de renovación la presenta una persona autorizada por el titular, deben indicarse el nombre y la dirección de dicha persona.

Deben indicarse el nombre y dirección, o el número de identificación y el nombre (véase el punto anterior) de la persona autorizada en virtud de la regla 1, apartado 1, letra b), del REMC.

5.2.2 Número de registro de la marca comunitaria

Regla 30, apartado 1, letra b), del REMC

Debe indicarse el número de registro de la marca comunitaria.

5.2.3 Indicación del período de renovación

Regla 30, apartado 1, letra c), del REMC

Si la renovación es total, es decir, si se solicita para todos los productos y servicios para los que fue registrada la marca, es necesario indicarlo; si no se indica nada, la renovación se considera total por defecto.

Si la renovación se solicita únicamente para algunos de los productos o servicios para los que se registró la marca:

- debe indicarse clara e inequívocamente las clases o productos y servicios para los que se solicita la renovación. La renovación electrónica sólo permite eliminar clases, pero no parte de una clase.

O bien,

- deben indicarse clara e inequívocamente las clases o productos y servicios para los que no se solicita la renovación (lo que sólo es posible presentando el formulario impreso).

5.3 Lenguas

Regla 95, letra b), del REMC

Las solicitudes de renovación pueden presentarse en cualquiera de las cinco lenguas oficiales de la Oficina. Esta lengua se convierte en la lengua del procedimiento de renovación. Sin embargo, si la solicitud de renovación se presenta utilizando el formulario facilitado por la Oficina con arreglo a la regla 83, dicho formulario puede utilizarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea, a condición de que los elementos de texto del formulario se cumplimenten en una de las lenguas de la Oficina. Estos elementos se refieren, en particular, a la lista de productos y servicios en caso de renovación parcial.

5.4 Plazos

Artículo 46 y artículo 47, apartado 3, del RMC
Regla 72, apartado 1, del REMC

5.4.1 Período de seis meses antes de la expiración para la renovación (período básico)

La solicitud de renovación y la tasa de renovación deberán presentarse en un plazo de seis meses que terminará el último día del mes en que expire el plazo de protección.

Por ejemplo, si la fecha de presentación de la marca comunitaria es el 1 de abril de 2006, el último día del mes en que finalizará la protección será el 30 de abril de 2016. Por consiguiente, la solicitud de renovación debe presentarse y la tasa de renovación pagarse entre el 1 de noviembre de 2015 y el 30 de abril de 2016, o bien,

si se trata de un sábado, domingo o día festivo de la Oficina, o esta no recibe correo ordinario a efectos de la regla 72, apartado 1, del REMC, el siguiente día laborable en que la Oficina esté abierta al público y reciba correo ordinario.

5.4.2 Período de gracia de seis meses después de la expiración (período de gracia)

Si la marca comunitaria no se renueva dentro del período básico, la solicitud aún puede presentarse y la tasa de renovación pagarse, previo pago de una tasa adicional (véase el punto 5.5 *infra*), en un nuevo período de seis meses a partir del último día del mes en que finaliza la protección.

Por ejemplo, si la fecha de presentación de la marca comunitaria es el 1 de abril de 2006, el último día del mes en que finalizará la protección será el 30 de abril de 2016. Por consiguiente, el período de gracia en el que se puede introducir la solicitud de renovación mediante el pago de la tasa de renovación y de una tasa adicional comienza a partir del día siguiente al 30 de abril de 2016, es decir, a partir del 1 de mayo de 2016, y termina el 31 de octubre de 2016, o si esta fecha cae en sábado, domingo o día festivo de la Oficina, o esta no recibe correo ordinario a efectos de la regla 72, apartado 1, del REMC, el siguiente día laborable en que la Oficina esté abierta al público y reciba correo ordinario. Este plazo se aplica igualmente si, en el ejemplo anterior, el 30 de abril de 2016 es un sábado o domingo; la norma que establece que el plazo que debe cumplirse con la Oficina se prorroga hasta el día laborable siguiente se aplica solamente una vez al final del período básico y no en la fecha inicial del período de gracia.

5.5 Tasas

5.5.1 Tasas que deben pagarse

Artículo 47, apartado 3, del RMC Regla 30, apartado 2, letras a) y b), del REMC Artículo 2, del RTMC
--

Las tasas que deben pagarse por la renovación de una marca comunitaria consisten en una tasa básica y una tasa por cada clase de productos y servicios incluida en la marca comunitaria, a partir de la cuarta, para las cuales se solicita la renovación.

La tasa básica

- por una marca individual es de 1 500 EUR /1 350 EUR en caso de renovación, y
- por una marca colectiva es de 3 000 EUR.

La tasa por clase a partir de la cuarta

- en el caso de una marca individual es de 400 EUR,
- en el caso de una marca colectiva es de 800 EUR.

5.5.2 Plazo de pago

La tasa debe pagarse en un plazo de seis meses que acaba el último día del mes en que finaliza la protección (para calcular este plazo, véase el ejemplo que figura en el punto 5.4.1).

Artículo 47, apartado 3, del RMC
Regla 30, apartado 2, letra c) y apartado 4, del REMC
Artículo 2, apartado 16, y artículo 8, apartado 3, del RTMC

La tasa puede pagarse en un período adicional de seis meses a partir del último día del mes en que finaliza la protección (véase el punto 5.4.2), a condición de que se pague una tasa adicional equivalente al 25 % del total de la tasa de renovación, incluidas las tasas por clases, pero cuyo importe máximo es de 1 500 EUR.

La renovación tendrá lugar únicamente si la Oficina recibe el pago de todas las tasas (tasas de renovación y, en su caso, la tasa adicional por pago con retraso) durante el periodo de gracia (véase el punto 5.4.2 *supra*).

Las tasas que se paguen antes de que comience el primer período de seis meses, en principio no se tomarán en consideración y se reembolsarán.

Regla 72, apartado 1, del REMC

Si el titular de la marca comunitaria tiene una cuenta corriente en la Oficina, la tasa de renovación (incluidas las tasas por clases) solo se cargará en ella una vez presentada una solicitud de renovación y el cargo se efectuará el último día del plazo de seis meses contemplado en el artículo 47, apartado 3, del RMC, es decir, el último día del mes en que finaliza la protección, a menos que se impartan otras instrucciones.

Artículo 7, apartado 1, letra d), de la Decisión nº EX-96-1 del Presidente de la Oficina, de 11 de enero de 1996, relativa a las modalidades de apertura de cuentas corrientes en la Oficina, modificada por la Decisión nº EX-03-1, de 20 de enero de 2003, y la Decisión nº EX-06-1 de 12 de enero de 2006

En caso de que la solicitud de renovación se presente con retraso (véase el punto 5.4.2 *supra*), y siempre que el titular de la marca comunitaria tenga una cuenta corriente en la Oficina, la tasa de renovación y el recargo se cargarán el último día del plazo adicional de seis meses contemplado en el artículo 47, apartado 3, del RMC, es decir, el último día del mes en que finaliza la protección, a menos que se impartan otras instrucciones.

5.5.3 Pagos realizados por terceros

El pago también pueden hacerlo las personas indicadas en el punto 5.1.

Para realizar un pago mediante débito en una cuenta corriente de un tercero es necesaria una autorización expresa del titular de la cuenta corriente para que la tasa se cargue en dicha cuenta. En tal caso, la Oficina comprobará si existe una autorización. Si no existe esta, enviará una carta al solicitante de la renovación pidiéndole que presente la autorización para efectuar el débito en la cuenta de un

tercero. En estos casos, el pago se considerará efectuado en la fecha en que la Oficina reciba la autorización.

5.5.4 Reembolso de las tasas

Regla 30, apartados 6 y 7, del REMC

Las tasas de renovación y, en su caso, la tasa adicional por pago con retraso podrán reembolsarse con sujeción a determinadas circunstancias. Para más información, véase la Parte A, Sección 3, Pago de las tasas, costas y gastos.

6 Procedimiento ante la Oficina

6.1 Examen de los requisitos formales

El examen de la solicitud de renovación se limita a las formalidades y se refiere a los siguientes aspectos:

6.1.1 Cumplimiento de los plazos

Artículo 47, apartados 3 y 4, del RMC
Regla 30, apartados 2 y 3, del REMC

6.1.1.1 Pago durante el período básico o el período de gracia

Si la solicitud de renovación se presenta y la tasa de renovación se paga durante el período básico, la Oficina registrará la renovación, siempre que se cumplan las demás condiciones establecidas en el RMC y el REMC (véase el punto 6.1.2 *supra*).

Artículo 47, apartado 3, del RMC
Comunicación nº 8/05 del Presidente de la Oficina de 21 de diciembre de 2005

Si no se ha presentado una solicitud de renovación, pero la Oficina recibe un pago por la tasa de renovación en el que figuren los datos mínimos (nombre y dirección de la persona que solicita la renovación y número de registro de la marca comunitaria para la que se solicita la renovación), dicho pago constituye una solicitud válida y no es necesario cumplir otras formalidades.

Sin embargo, si no se ha presentado una solicitud de renovación, pero se ha pagado la tasa de renovación sin indicar los datos mínimos (nombre y dirección de la persona que solicita la renovación y número de registro de la marca comunitaria para la que se solicita la renovación), la Oficina invitará al titular de la marca comunitaria a presentar una solicitud de renovación y a pagar, en su caso, la tasa adicional por la presentación con retraso de dicha solicitud. Se remitirá una carta lo antes posible tras la recepción de la tasa, a fin de que la solicitud se presente dentro del plazo establecido y no deba pagarse la tasa adicional.

Si la solicitud se ha presentado en el período básico, pero la tasa de renovación no se ha pagado o no se ha pagado en su totalidad, la Oficina invitará a la persona que

solicita la renovación a pagar la tasa de renovación o la parte restante de ella y el recargo por pago atrasado. En caso de pago incompleto de la tasa, el titular de la marca comunitaria podrá limitar su solicitud de renovación al número de clases correspondiente, en lugar de pagar el importe que falta.

Si la solicitud de renovación la presenta una persona autorizada por el titular de la marca comunitaria, este último recibirá una copia de la notificación.

6.1.1.2 Pago una vez finalizado el período de gracia

Artículo 47, apartado 3, del RMC; regla 30, apartado 5, y regla 54, del REMC
--

Si la solicitud de renovación no se presenta o se presenta una vez finalizado el período de gracia, la Oficina dictaminará que el registro ha expirado y remitirá una notificación sobre la pérdida de derechos al titular y a todas las personas que tengan derechos sobre la marca y figuren en el Registro.

Si las tasas no se pagan o se pagan una vez finalizado el período de gracia, la Oficina dictaminará que el registro ha expirado y remitirá una notificación sobre la pérdida de derechos al titular y a todas las personas que tengan derechos sobre la marca y figuren en el Registro.

Si la cuantía de las tasas pagadas es inferior a la tasa básica y la tasa por pago atrasado o presentación con retraso de la solicitud de renovación, la Oficina dictaminará que el registro ha expirado y remitirá una notificación sobre la pérdida de derechos al titular y a todas las personas que tengan derechos sobre la marca y figuren en el Registro.

Si la cantidad pagada cubre la tasa básica y la tasa por pago atrasado, pero no todas las tasas por clases, la Oficina solo renovará el registro de algunas clases. La decisión respecto a las clases de productos y servicios que se renovarán se basa en los siguientes criterios.

- Si la solicitud de renovación se limita expresamente a determinadas clases, solo se renovarán estas clases.
- Cuando la solicitud deje claro de otra forma la clase o clases para las que se solicita la renovación, estas se renovarán.
- La Oficina podrá ponerse en contacto con el titular para conocer las clases que desea renovar en caso de pago parcial.
- En ausencia de otros criterios, la Oficina tendrá en cuenta las clases en orden numérico de clasificación, comenzando por la clase con el número más bajo.

Si no se han pagado las tasas de todas las clases y la Oficina dictamina que el registro ha expirado para algunas clases de productos y servicios, enviará, junto con la confirmación de renovación, una notificación sobre la pérdida de derechos sobre estas clases, al titular y, si procede, a la persona que solicita la renovación y a las personas que tengan derechos sobre la marca y figuren en el Registro. Si la persona interesada no está de acuerdo con la determinación de la Oficina, puede solicitar una decisión al respecto en un plazo de dos meses a partir de la notificación de pérdida de derechos.

6.1.1.3 Situación en la que el titular posee una cuenta corriente

La Oficina no efectuará el débito en la cuenta corriente a menos que se haya presentado una solicitud de renovación expresa. Realizará el débito en la cuenta de la persona que haya actuado (titular de la marca comunitaria o tercero).

Si la solicitud se presenta en el período básico, la Oficina efectuará el débito correspondiente a las tasas de renovación (tasas de renovación y tasas por clases, en su caso) sin recargo.

Si la solicitud se presenta durante el período de gracia, la Oficina realizará el débito correspondiente a la tasa de renovación más el recargo del 25 % (véase el punto 5.5 *supra*).

6.1.1.4 Continuación del procedimiento

Artículo 82, apartado 2, del RMC Comunicación nº 6/05 del Presidente de la Oficina de 16 de septiembre de 2005

El plazo para solicitar la renovación está excluido expresamente de la continuación del procedimiento.

6.1.1.5 Restitutio in integrum

Artículo 81, del RMC Artículo 67, del RDMC

La restitutio in integrum está disponible durante el plazo en que se puede solicitar la renovación. Para más información, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 8, Restitutio in Integrum.

El funcionamiento incorrecto del software de renovación no suele ser motivo para justificar la restitutio in integrum (véase la sentencia de 13/05/2009, en el asunto T-136/08, «AURELIA»; la sentencia de 19/09/2012, en el asunto T-267/11, «Video Research USA», y la sentencia de 28/06/2012, en el asunto T-314/10, «COOK'S»).

En caso de no presentar la solicitud de renovación o de no pagar la tasa de renovación, el plazo de un año comienza el día en que finaliza la protección, y no en la fecha en que finaliza el período de gracia de seis meses.

6.1.2 Cumplimiento de los requisitos formales del Reglamento de ejecución

6.1.2.1 Renovación solicitada por una persona autorizada

Comunicación nº 8/05 del Presidente de la Oficina de 21 de diciembre de 2005

Si la solicitud de renovación se efectúa en nombre del titular de la marca, no es necesario presentar una autorización. Sin embargo, debe existir una autorización a favor de la persona que presenta la solicitud por si la Oficina la solicita.

6.1.2.2 Otros requisitos

Regla 30, apartado 1, letra b) y apartado 4, del REMC

Si la solicitud de renovación no cumple otros requisitos formales, a saber, si no se han indicado de modo suficiente el nombre y dirección de la persona que solicita la renovación, si no se ha indicado el número de registro, si la solicitud no se ha firmado correctamente, o si se ha solicitado una renovación parcial, pero los productos y servicios que deben renovarse no se han indicado adecuadamente, la Oficina invitará a la persona que solicita la renovación a subsanar estas deficiencias en un plazo de dos meses. Este plazo será de aplicación incluso si ya ha finalizado el período de gracia.

La Oficina entenderá que la solicitud de renovación abarca todos los productos y servicios, a menos que se solicite expresamente una renovación parcial. En caso de renovación parcial, véase el punto 5.2.3 *supra*.

Si la solicitud de renovación la presenta una persona autorizada por el titular de la marca comunitaria, este último recibirá una copia de la notificación.

Si dos personas que afirman estar autorizadas por el titular de la marca comunitaria («persona autorizada») presentan una solicitud de renovación para la misma marca, la Oficina se pondrá en contacto directamente con el titular para aclarar quién es la persona autorizada.

Regla 30, apartado 5, y regla 54, del REMC

Si estas deficiencias no se subsanan antes de que finalice el plazo correspondiente, la Oficina procederá de la siguiente manera.

- Si la deficiencia consiste en no haber indicado los productos y servicios de la marca comunitaria cuya renovación se solicita, la Oficina renovará el registro de todas las clases para las que se hayan pagado las tasas, y si estas no cubren todas las clases incluidas en el registro de la marca comunitaria, las clases se renovarán de acuerdo con los criterios que figuran en el punto 6.1.1.2 *supra*. La Oficina remitirá al titular y a cualquier persona que tenga derechos sobre la marca y figure en el Registro, junto con la confirmación de renovación, una notificación sobre la pérdida de derechos sobre aquellas clases de productos o servicios que la Oficina considere expiradas.

- Si la deficiencia consiste en que el titular no ha respondido a una solicitud de aclaración sobre la identidad de la persona autorizada, la Oficina aceptará la solicitud de renovación presentada por el representante autorizado que figure en el expediente. Si ninguna de las solicitudes de renovación ha sido presentada por un representante autorizado que figure en el expediente, la Oficina aceptará la solicitud de renovación que haya recibido primero.
- En caso de tratarse de otras deficiencias, la Oficina dictaminará que el registro ha expirado y enviará una notificación de pérdida de derechos al titular o, si procede, a la persona que haya solicitado la renovación y cualquier persona que tenga derechos sobre la marca y figure en el Registro.

6.2 Elementos que no deben examinarse

Durante la renovación no se examinará el carácter registrable de una marca, ni se examinará si la marca ha sido objeto de uso efectivo.

Durante la renovación, la Oficina no examinará si la clasificación de la marca es correcta, ni se reclasificará un registro que se haya realizado de conformidad con una versión de la Clasificación de Niza que ya no esté vigente en el momento de la renovación. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 50, del RMC.

6.3 Modificación

Artículo 48, del RMC

La marca comunitaria no se modificará en el Registro al proceder a su renovación. Puesto que la renovación se considera una simple prórroga del período de protección de la marca comunitaria, previo pago de las tasas establecidas, no puede incluir cambios de la representación de la marca en su forma más reciente, es decir, a la expiración del período de protección vigente.

Todos los demás cambios que no modifiquen la marca en sí misma (cambios de nombre, de dirección, etc.) que el titular desee inscribir en el Registro durante la renovación, deben comunicarse por separado a la Oficina de acuerdo con los procedimientos aplicables (véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 1, Cambios en un registro). Estos cambios solo se incluirán en los datos registrados durante la renovación si se han inscrito en el Registro de marcas comunitarias a más tardar en la fecha de expiración del registro de la marca comunitaria.

7 Inscripciones en el Registro

Artículo 47, apartado 5, del RMC
Regla 84, apartado 3, letra k), y apartado 5, del REMC

Si la solicitud de renovación cumple todos los requisitos se registrará la renovación.

La Oficina notificará al titular de la marca comunitaria la renovación del registro de esta y su inscripción en el Registro. La renovación surtirá efecto a partir del día siguiente a la fecha en que expire el registro existente (véase el punto 8).

Si solo se han renovado algunos productos y servicios incluidos en el registro, la Oficina notificará al titular y a cualquier persona que tenga derechos sobre la marca y figure en el Registro, los productos y servicios cuyo registro se ha renovado, la inscripción de la renovación en el Registro y la fecha a partir de la cual surte efecto dicha renovación (véase el punto 8 infra). Al mismo tiempo, la Oficina notificará la expiración del registro para los demás productos y servicios, y su cancelación del Registro.

Regla 30, apartados 5 y 6, y regla 54, apartado 2, del REMC

Si la Oficina ha dictaminado que el registro ha expirado en virtud de la regla 30, apartado 6, del REMC, cancelará la marca del Registro y lo notificará al titular. El titular podrá solicitar en un plazo de dos meses una decisión al respecto con arreglo a la regla 54, apartado 2, del REMC.

Regla 84, apartado 3, letra l) y apartado 5, del REMC

La Oficina comunicará al titular y a cualquier persona que tenga derechos sobre la marca y figure en el Registro que el registro ha expirado y ha sido cancelado del Registro.

8 Fecha de entrada en vigor de la renovación, o expiración, conversión

8.1 Fecha de entrada en vigor de la renovación

Artículo 47, apartado 5, del RMC
Regla 70, apartado 3, y regla 30, apartado 6, del REMC

La renovación entrará en vigor a partir del día siguiente a la fecha en la que caduca el registro existente.

Por ejemplo, si la fecha de presentación es el 1 de abril de 2006, el registro expirará el 1 de abril de 2016. Por lo tanto, la renovación surte efecto a partir del día siguiente al 1 de abril de 2016, es decir, el 2 de abril de 2016. Su nuevo período de registro es de diez años a partir de esta fecha, y finaliza el 1 de abril de 2026. El hecho de que estos días caigan en sábado, domingo o día festivo carece de importancia. Incluso en los casos en que la tasa de renovación se pague durante el período de gracia, la renovación surte efecto a partir del día siguiente a la fecha en que expira el registro existente.

Si la marca ha expirado y se ha eliminado del Registro, la cancelación surtirá efecto a partir del día siguiente a la fecha en que expire el registro existente.

Por ejemplo, si la fecha de presentación del registro es el 1 de abril de 2006, el registro expirará el 1 de abril de 2016. Por lo tanto, la eliminación del Registro surtirá efecto a partir del día siguiente al 1 de abril de 2016, es decir, el 2 de abril de 2016.

8.2 Conversión de marcas comunitarias caducadas

Artículo 47, apartado 3 y artículo 112, apartado 5, del RMC

Si el titular desea convertir su marca comunitaria caducada en marca nacional, debe presentar la solicitud en un plazo de tres meses a partir del día siguiente a la fecha del último día del plazo para presentar una solicitud de renovación con arreglo al artículo 47, apartado 3, del RMC, es decir, seis meses después del último día del mes en que finaliza la protección. El plazo de tres meses para solicitar la conversión comienza automáticamente sin notificación (véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 2, Transformación).

9 Renovación de marcas internacionales que designan a la UE

Artículo 159, apartado 1, del RMC
Regla 107, del REMC

El principio consiste en que el titular del registro internacional presente directamente a la OMPI los cambios relativos a dicho registro. La Oficina no se ocupa de las solicitudes de renovación ni del pago de las tasas correspondientes.

El procedimiento de renovación de marcas internacionales es gestionado en su totalidad por la Oficina Internacional. La Oficina Internacional envía las notificaciones de renovación, recibe las tasas y registra la renovación en el Registro Internacional. La fecha en que surte efecto la renovación es la misma para todas las designaciones incluidas en el Registro Internacional, independientemente de la fecha en que se hayan inscrito estas designaciones en él. Si se renueva el registro internacional que designa a la UE, la Oficina Internacional lo comunica a la OAMI.

Si no se renueva el registro internacional, este puede convertirse en marca nacional o en designaciones posteriores de los Estados miembros en virtud del Protocolo de Madrid. El período de tres meses para solicitar la conversión comienza el día siguiente al último día para realizar la renovación ante la OMPI, con arreglo al artículo 7, apartado 4, del Protocolo de Madrid (véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 2, Transformación).

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN
QUE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL
MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y
MODELOS) HABRÁ DE LLEVAR A CABO
SOBRE LAS MARCAS COMUNITARIAS***

PARTE E

OPERACIONES DE REGISTRO

SECCIÓN 5

CONSULTA PÚBLICA

Índice

1	Principios generales.....	4
2	Los Registros de marcas comunitarias y de dibujos y modelos comunitarios	5
3	Consulta pública de los Registros	5
	3.1 Información contenida en los Registros.....	5
	3.1.1 El Registro de marcas comunitarias.....	5
	3.1.2 El Registro de dibujos y modelos comunitarios.....	5
4	Consulta pública.....	6
	4.1 Personas o entidades autorizadas para solicitar el acceso a los expedientes.....	6
	4.2 Documentos que forman el expediente	6
	4.2.1 Expedientes relativos a las solicitudes de marca comunitaria	7
	4.2.2 Expedientes relativos a las solicitudes de dibujos y modelos comunitarios	8
	4.2.3 Expedientes relativos a las marcas comunitarias registradas	8
	4.2.4 Expedientes relativos a los dibujos o modelos comunitarios registrados	8
	4.2.5 Expedientes relativos a los registros internacionales que designan a la Unión Europea	9
5	Partes del expediente excluidas de la consulta pública	10
	5.1 Documentos excluidos	10
	5.1.1 Documentos relativos a una exclusión o recusación	10
	5.1.2 Proyectos de resolución y de dictamen y documentos internos	10
	5.1.3 Partes del expediente que la parte interesada ha mostrado especial interés por mantener confidenciales	11
	5.2 Acceso del solicitante o titular a los documentos excluidos.....	12
6	Procedimiento ante la Oficina relativo a las peticiones de consulta pública	13
	6.1 Extractos certificados o no certificados de los registros.....	13
	6.1.1 Extractos del Registro de marcas comunitarias	13
	6.1.2 Extractos del Registro de dibujos y modelos comunitarios	13
	6.2 Copias certificadas o no certificadas de los documentos del expediente	14
	6.3 Acceso en línea a los expedientes	15
	6.4 Descarga de copias certificadas	15
	6.5 Solicitudes de consulta pública presentadas en línea	16
	6.6 Solicitudes de consulta pública presentadas por escrito	16
	6.7 Lenguas	16
	6.7.1 Para las solicitudes de MC o de DMC.....	16

6.7.2	Para las marcas comunitarias registradas y los dibujos o modelos registrados	17
6.8	Representación y autorización.....	17
6.9	Contenido de la solicitud de consulta pública	17
6.10	Irregularidades	18
6.11	Tasas de consulta pública y de comunicación de datos incluidos en el expediente	18
6.11.1	Comunicación de datos incluidos en un expediente	18
6.11.2	Consulta pública	19
6.11.3	Consecuencias de la falta de pago	20
6.11.4	Reembolso de tasas.....	20
6.12	Requisitos para tener derecho a consulta pública cuando la solicitud de MC no publicada o el DMC aplazado es presentado por un tercero	21
6.12.1	Aceptación	21
6.12.2	Declaración de que serán invocados los derechos conferidos por la MC o el DMC	22
6.13	Concesión de la consulta pública, formas de consulta.....	22
6.13.1	Comunicación de datos incluidos en un expediente	22
6.13.2	Copias de documentos del expediente	23
7	Procedimiento de consulta de los tribunales o autoridades de los Estados miembros	23
7.1	Exención del pago de tasas.....	24
7.2	Ausencia de restricciones para las solicitudes no publicadas.....	24
7.3	Formas de consulta.....	25

1 Principios generales

Artículos 87, 88 y 90, del RMC
Artículos 72, 74 y 75, del RDC
Reglas 84, apartado 1, 89, 90, 92 y 93, del REMC
Artículos 69, apartado 1, 74, 75, 77 y 78, del REDC
Artículo 2, apartado 27, del RTMC

El principio establecido en el sistema de la marca comunitaria y los dibujos y modelos comunitarios es el siguiente:

- el «Registro de marcas comunitarias» y el «Registro de dibujos y modelos comunitarios» contienen todos los datos relativos a las solicitudes de marca comunitaria y de dibujos y modelos comunitarios y a las marcas comunitarias registradas y dibujos y modelos comunitarios registrados, y
- los «expedientes» contienen toda la correspondencia y resoluciones relacionadas con dichas marcas y dibujos y modelos.

En principio, tanto los Registros como los expedientes de la Oficina están abiertos a la consulta del público. Sin embargo, la consulta antes de la publicación de la solicitud de marca comunitaria, el registro de dibujo o modelo comunitario o cuando un dibujo o modelo comunitario registrado (DMC) está sujeto a una publicación aplazada solamente es posible en casos excepcionales (véanse los apartados 4.2.1 y 4.2.2 *infra*).

Toda la información de los Registros se almacena en las bases de datos de la Oficina y, si procede, se publica en formato electrónico en el Boletín de Marcas Comunitarias y Dibujos y Modelos Comunitarios.

Las presentes Directrices se refieren específicamente a la consulta pública.

La consulta se llevará a cabo:

- mediante consulta de los registros;
- mediante la expedición de extractos certificados o no certificados de los registros;
- mediante consulta de los documentos obrantes en el propio expediente;
- en forma de comunicación de datos incluidos en el expediente, lo que implica la comunicación de datos específicos incluidos en el expediente sin facilitar los documentos obrantes en éste;
- mediante la expedición de copias, certificadas o no, de los documentos del expediente.

En las presentes Directrices se empleará la expresión «consulta pública» para referirse a todas las formas de consulta de expedientes descritas, salvo indicación en contrario.

Las disposiciones del RDC y del REDC que tratan sobre la consulta pública de los expedientes de dibujos y modelos comunitarios son casi idénticas a las disposiciones

equivalentes del RMC y del REMC, respectivamente. Por lo tanto, lo indicado a continuación se aplica *mutatis mutandis* a los dibujos y modelos comunitarios. Cuando el procedimiento es distinto, dichas diferencias se especificarán en un subapartado independiente.

2 Los Registros de marcas comunitarias y de dibujos y modelos comunitarios

Artículo 87, del RMC
Artículo 72, del RDC
Regla 84, del REMC
Artículo 69, del REDC

Los Registros se mantienen en formato electrónico y están constituidos por inscripciones en las bases de datos de la Oficina. Se encuentran disponibles para consulta pública en el sitio web de la Oficina, excepto en el caso de los dibujos y modelos comunitarios, salvo disposición en contrario del artículo 50, apartado 2, del RDC. Puesto que algunos de los datos de los Registros no se encuentran disponibles aún en línea, la única forma de acceder a ellos es a través de una petición de información, o bien de la expedición de extractos de los Registros, certificados o no, con el consiguiente pago de una tasa.

3 Consulta pública de los Registros

3.1 Información contenida en los Registros

3.1.1 El Registro de marcas comunitarias

Regla 84, del REMC
Decisión nº EX-00-1 del Presidente de la Oficina, de 27 de noviembre de 2000, relativa a las inscripciones en el Registro de marcas comunitarias
Decisión nº EX-07-1 del Presidente de la Oficina, de 16 de marzo de 2007, relativa a las inscripciones en el Registro de Marcas Comunitarias

El Registro de marcas comunitarias contiene la información que se especifica en la regla 84 del REMC y cualquier otra mención que el Presidente de la Oficina disponga.

3.1.2 El Registro de dibujos y modelos comunitarios

Artículo 50, del RDC
Artículos 69 y 73, del REDC
Decisión nº EX-07-2 del Presidente de la Oficina, de 16 de marzo de 2007 relativa a las inscripciones en el Registro de Dibujos y Modelos Comunitarios

El Registro de dibujos y modelos comunitarios contiene la información que se especifica en el artículo 69 del REDC y cualquier otra mención que el Presidente de la Oficina disponga.

De conformidad con el artículo 73, letra a), del REDC, cuando los dibujos o modelos comunitarios registrados estén sujetos a aplazamiento de la publicación de conformidad con el artículo 50, apartado 1, del RDC, el acceso al Registro de

personas que no sean el titular se limitará al nombre del titular, el nombre de cualquiera de los representantes, la fecha de presentación y registro, el número de expediente de la solicitud y la indicación de que la publicación está aplazada.

4 Consulta pública

4.1 Personas o entidades autorizadas para solicitar el acceso a los expedientes

Las normas y el grado de acceso a los expedientes varían en función de quien solicite la consulta.

Los Reglamentos sobre la marca comunitaria y los Reglamentos de ejecución distinguen las tres categorías siguientes:

- el solicitante o titular de la marca comunitaria o dibujo o modelo comunitario;
- terceros;
- tribunales o autoridades de los Estados miembros.

La consulta de los expedientes por los tribunales o autoridades de los Estados miembros se rige por el régimen de cooperación administrativa con la Oficina (véase el punto 7 *infra*).

4.2 Documentos que forman el expediente

Los expedientes relativos a una MC o a un DMC están constituidos por toda la correspondencia mantenida entre el solicitante o titular y la Oficina, por toda la documentación generada en la fase de examen y por toda la correspondencia relativa a la marca comunitaria o dibujo o modelo comunitario resultante. El expediente no incluye los informes de búsqueda de la marca comunitaria elaborados por las oficinas nacionales.

También forman parte del expediente los documentos relativos a los procedimientos de oposición, anulación, nulidad y recurso tramitados por la Oficina y los relativos a otros procedimientos como los de inscripción (cesión, licencia, etc.).

Cuando las partes utilicen los servicios de mediación ofrecidos por la Oficina para la solución amistosa de litigios, de conformidad con la Decisión nº 2011-1 del Presidium de las Salas de Recurso, de 14 de abril de 2011, relativa a la solución amistosa de litigios, o los servicios de conciliación de conformidad con la Decisión nº 2014-2 del Presidium de las Salas de Recurso, de 31 de enero de 2014, **relativa a la solución amistosa de los litigios por la Sala competente**, toda la correspondencia relacionada con dicha mediación o conciliación queda excluida de la consulta pública.

Regla 91, del REMC Artículo 76, del REDC

Incluso cuando una solicitud de MC deje de estar pendiente o un registro de MC o un registro de DMC dejen de producir efectos, la consulta de los respectivos expedientes seguirá siendo posible mientras estos se conserven tal y como si la solicitud o registro estuvieran pendientes o en plenitud de efectos. Una solicitud de MC o de solicitud de

DMC deja de estar pendiente cuando es denegada, retirada o dada por retirada, y un registro de MC o registro de DMC deja de producir efectos cuando expira o es declarado objeto de renuncia, nulidad o caducidad. La Oficina conservará los expedientes completos durante al menos cinco años contados a partir del final del año en que tales acontecimientos sucedan.

4.2.1 Expedientes relativos a las solicitudes de marca comunitaria

Artículos 39 y 88, del RMC Reglas 12, 85 y 89, apartado 2, del REMC
--

Una vez publicada la solicitud de marca comunitaria por la Oficina en el Boletín de Marcas Comunitarias, los expedientes de estas solicitudes se abrirán para consulta pública. La fecha de publicación será la fecha de edición que aparezca en la portada del Boletín de Marcas Comunitarias y que se refleja en el Registro mediante el código INID 442. La difusión de datos relativos a solicitudes de MC que no se hayan publicado, en línea o por otros medios, no constituye publicación de la solicitud con arreglo a lo previsto en el artículo 39, del RMC y la regla 12, del REMC.

Antes de la publicación de la solicitud, la consulta pública está restringida y sólo es posible si se cumplen los requisitos siguientes:

- que el solicitante de la consulta pública sea el solicitante o el titular de la MC;
- que el solicitante de la MC haya consentido que se consulte el expediente relativo a la solicitud (véase apartado 6.12.1 *infra*);
- que quien solicita la consulta pueda probar que el solicitante de la MC ha declarado que va a prevalerse de derechos inherentes a la MC, una vez registrada esta, contra él (véase el apartado 6.12.2 *infra*).

Artículo 36, apartado 3, del RMC Regla 91, del REMC
--

El solicitante tendrá siempre acceso a los expedientes relativos a su propia solicitud de MC. Esto incluye:

- la solicitud de MC, aun cuando la Oficina se haya negado a otorgarle una fecha de presentación, o cuando la solicitud no cumpla los requisitos mínimos para la asignación de una fecha de presentación, en cuyo caso la solicitud no se tramitará como solicitud de MC y, en términos jurídicos, no será una solicitud de MC;
- los expedientes mientras se conserven (véase el apartado 3.2), aun después de la desestimación o retirada de la solicitud.

4.2.2 Expedientes relativos a las solicitudes de dibujos y modelos comunitarios

Artículos 50 y 74, del RDC Artículos 70 y 74, apartado 2, del REDC

Los expedientes relativos a las solicitudes de dibujos o modelos comunitarios o las solicitudes de un dibujo o modelo comunitario registrado sometido a aplazamiento de la publicación, que o bien hubiere sido objeto de renuncia, estando sujeto a tal aplazamiento, antes o en el momento de expirar el periodo de aplazamiento, o bien se considere que de conformidad con el artículo 50, apartado 4, del RDC, no ha surtido en ningún momento los efectos establecidos en dicho Reglamento, estarán disponibles para consulta pública únicamente si se cumple una de las siguientes condiciones:

- el solicitante de la consulta pública es el solicitante o titular del DMC,
- el solicitante del dibujo o modelo comunitario ha aceptado la consulta relativa a la solicitud de dibujo o modelo comunitario,
- el solicitante de la consulta pública ha demostrado tener un interés legítimo en ella; en particular cuando el solicitante del dibujo o modelo comunitario declare que una vez registrado el dibujo o modelo alegará los derechos que este confiere contra la persona que solicite la consulta pública.

En el caso de una solicitud múltiple de dibujos o modelos comunitarios, dicha restricción de consulta pública será aplicable únicamente a la información relacionada con los dibujos o modelos comunitarios sometidos a aplazamiento de la publicación o a aquellos que no son finalmente registrados bien porque la Oficina los deniega o bien porque el solicitante renuncia a ellos.

4.2.3 Expedientes relativos a las marcas comunitarias registradas

Los expedientes relativos a las marcas comunitarias registradas están abiertos a consulta pública.

4.2.4 Expedientes relativos a los dibujos o modelos comunitarios registrados

Los expedientes relativos a los dibujos y modelos comunitarios registrados podrán ser consultados una vez que su registro haya sido publicado por la Oficina en el Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios. La fecha de publicación es la fecha de edición que aparezca en el Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios y se refleja en el Registro con el código INID 45.

Cuando la consulta pública de los expedientes se refiera a un dibujo o modelo comunitario registrado sometido a aplazamiento de la publicación de conformidad con el artículo 50, apartado 4, del RDC, que o bien hubiere sido objeto de renuncia, estando sujeto a tal aplazamiento, antes o en el momento de expirar dicho periodo, o bien se considere que de conformidad con el artículo 50, apartado 4, del RDC, no ha surtido en ningún momento los efectos establecidos en dicho Reglamento, la consulta del registro se limitará y únicamente será posible si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

- el titular del dibujo o modelo comunitario ha aceptado la consulta del expediente relativo al registro del dibujo o modelo comunitario,
- el solicitante de la consulta pública ha demostrado tener un interés legítimo en ella; en particular cuando el titular del dibujo o modelo comunitario declare que ha adoptado alguna medida para alegar contra la persona que solicite la consulta pública dicho derecho.

En el caso de una solicitud múltiple de dibujos o modelos comunitarios, dicha restricción de consulta pública será aplicable únicamente a la información relacionada con los dibujos o modelos comunitarios sometidos a aplazamiento de la publicación o a aquellos que no son finalmente registrados bien porque la Oficina los deniega o bien porque el solicitante renuncia a ellos.

4.2.5 Expedientes relativos a los registros internacionales que designan a la Unión Europea

Artículos 151 y 152, del RMC Artículo 106, letra d), del RDC Regla 89, del REMC Artículo 741, del REDC

Los registros internacionales son derechos exclusivos administrados por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de Ginebra, de conformidad con el Protocolo de Madrid (en el caso de las marcas) y con el Acta de Ginebra (en el caso de los dibujos o modelos). La OMPI tramita las solicitudes y las remite seguidamente a la OAMI, para su examen con arreglo a las condiciones especificadas en el RMC y en el RDC. Dichos registros tienen los mismos efectos que la presentación directa de una solicitud de marca comunitaria o de un dibujo o modelo comunitario registrado.

Los expedientes conservados por la Oficina y relacionados con registros de marcas internacionales que designen a la Unión Europea pueden consultarse, previa petición, a partir de la fecha de publicación mencionada en el artículo 152, apartado 1, del RMC y con sujeción a la regla 88, del REMC.

La Oficina proporciona información sobre los registros internacionales de dibujos o modelos que designan a la UE en forma de enlace electrónico a la base de datos con función de búsqueda de la Oficina Internacional (<http://www.wipo.int/ipdl/es/haque/search-struct.jsp>). Los expedientes de la Oficina pueden hacer referencia a la denegación de un dibujo o modelo internacional de conformidad con el artículo 106 *sexies* del RDC y a la anulación de un dibujo o modelo internacional de conformidad con el artículo 106 *septies* del RDC. Pueden ser consultados sometidos a las restricciones de conformidad con el artículo 72, del REDC (véase el apartado 5, Partes del expediente excluidas de la consulta pública *infra*).

5 Partes del expediente excluidas de la consulta pública

5.1 Documentos excluidos

Artículo 137, del RMC Regla 88, del REMC Artículo 72, del REDC
--

Determinados documentos contenidos en los expedientes son excluidos de consulta pública, a saber:

- los documentos relativos a la exclusión o la recusación de miembros del personal de la Oficina, por ejemplo por infundir sospechas de parcialidad;
- los proyectos de resolución y de dictamen, así como cualquier otro documento interno, utilizados para preparar resoluciones y dictámenes;
- aquellas partes del expediente que la parte interesada haya mostrado especial interés por mantener confidenciales;
- todos los documentos relativos a las propuestas de solución amistosa realizadas por la Oficina, a excepción de los que afecten directamente a la marca o al dibujo o modelo, como limitaciones, cesiones, etc., y hayan sido declarados a la Oficina. (Sobre los procedimientos de mediación y conciliación, véase el apartado 4.2.)

5.1.1 Documentos relativos a una exclusión o recusación

Regla 88, letra a), del REMC Artículo 72, letra a), del REDC

Esta excepción se refiere a los documentos en los que un examinador declare que estima no poder participar en un asunto, así como a los documentos en que esa persona formule observaciones sobre una recusación efectuada por una de las partes en el procedimiento basada en una causa de exclusión o en sospechas de parcialidad. No obstante, esta excepción no afecta a los escritos en que una de las partes en el procedimiento plantee, separada o conjuntamente con otras declaraciones, una recusación basada en una causa de exclusión o en sospechas de parcialidad, ni a la eventual resolución sobre la acción a ejercitar en los supuestos antes mencionados. La resolución adoptada por el órgano competente de la Oficina sin la participación de la persona que se abstenga o que hubiere sido recusada formará parte del expediente.

5.1.2 Proyectos de resolución y de dictamen y documentos internos

Regla 88, letra b), del REMC Artículo 72, letra b), del REDC

Esta excepción se refiere a los documentos utilizados para preparar resoluciones y dictámenes, como los informes y notas redactadas por un examinador que contengan consideraciones o sugerencias respecto a la tramitación o resolución relativas a un

asunto, o las notas que contengan instrucciones específicas o de carácter general sobre la tramitación de determinados asuntos.

Los documentos que contengan una comunicación, notificación o resolución definitiva de la Oficina en relación con un asunto particular no están comprendidos en esta excepción. Cualquier notificación de un documento hecha a una parte en el procedimiento se llevará a cabo entregando el documento original, o bien una copia certificada por la Oficina o provista de su sello, o bien una impresión de ordenador en que figure dicho sello. Se conservará en el expediente bien el original de la comunicación, notificación o resolución, bien una copia de la misma.

Las notas y directrices de la Oficina relativas a los procedimientos generales y a la tramitación de los asuntos, como las presentes Directrices, no forman parte de los expedientes. Lo mismo puede decirse de las medidas e instrucciones en materia de atribución de funciones.

5.1.3 Partes del expediente que la parte interesada ha mostrado especial interés por mantener confidenciales

Regla 88, letra c), del REMC Artículo 72, letra c), del REDC

Están excluidas de consulta pública las partes del expediente que la parte interesada haya mostrado especial interés por mantener confidenciales antes de que se presentase la solicitud de consulta pública, a menos que la consulta de tales partes del expediente se justifique por el hecho de que la parte interesada posea intereses legítimos preponderantes.

La parte interesada debe haber invocado expresamente y haber demostrado de forma suficiente un interés especial por mantener confidencial el documento al presentarlo.

Cuando la parte interesada exija la confidencialidad, pero no demuestra su interés por mantener confidencial el documento, la Oficina denegará la solicitud de confidencialidad e invitará a la parte interesada a que presente observaciones en el plazo de dos meses.

La parte interesada no podrá exigir la confidencialidad de cualquier documento en una fase posterior.

Si se alega un interés especial por mantener confidencial un documento, la Oficina debe comprobar si se ha demostrado suficientemente el interés especial. Los documentos comprendidos en esta categoría deben ser documentos originados por la parte interesada (solicitante de MC o de DMC, oponente). El interés especial debe responder a la naturaleza confidencial del documento o a su carácter de secreto comercial. Este puede ser el caso, por ejemplo, cuando el solicitante ha presentado documentos probatorios en relación con una solicitud de inscripción de una cesión o licencia. Cuando la Oficina llegue a la conclusión de que no se cumplen los requisitos para mantener confidenciales los documentos, se lo comunicará a la persona que presentó los documentos y podrá resolver al respecto. El solicitante puede presentar las pruebas de forma que eviten revelar aquellas partes del documento que considere confidenciales, siempre que las partes del documento proporcionado contengan la información requerida. Por ejemplo, cuando se presenten contratos u otro tipo de documentos como prueba de una cesión o licencia, podrá ocultarse determinada

información antes de presentar estos documentos a la Oficina, u omitirse determinadas páginas.

En el supuesto de que la Oficina invite a las partes en un procedimiento de oposición, de anulación o de nulidad a pactar una solución amistosa, todos los documentos relativos a dicho procedimiento se considerarán confidenciales y, en principio, no estarán disponibles para consulta pública.

Podrá autorizarse el acceso a los documentos que la Oficina haya admitido como confidenciales, y que estén, por tanto, excluidos de consulta pública, a la persona que acredite un interés legítimo preponderante por consultarlos. Debe ostentar este interés legítimo preponderante la persona que solicita la consulta.

Si el expediente contiene dichos documentos, la Oficina informará al solicitante de la consulta pública de la existencia de dichos documentos que integran el expediente. El solicitante de la consulta pública puede entonces decidir si desea o no presentar una solicitud invocando un interés legítimo preponderante. Estas peticiones deben examinarse una por una.

Antes de denegar la solicitud, la Oficina deberá dar al solicitante de la consulta la oportunidad de formular observaciones.

La petición y las eventuales observaciones deberán comunicarse a la parte interesada, la cual tendrá derecho a ser oída antes de que se conceda el acceso a los documentos que la Oficina haya admitido como excluidos de consulta.

Artículo 59, del RMC Artículo 56, del RDC
--

La Oficina deberá adoptar una resolución sobre si permite o no el acceso a dichos documentos. Dicha resolución será susceptible de recurso por la parte interesada correspondiente.

5.2 Acceso del solicitante o titular a los documentos excluidos

Regla 88, del REMC Artículo 72 del REDC
--

Cuando el solicitante o el titular solicite consultar su propio expediente, la consulta abarcará todos los documentos obrantes en el expediente, exceptuando únicamente los contemplados en la regla 88, letras a) y b), del REMC y el artículo 72, letras a) y b), del REDC.

En los procedimientos *inter partes* en los que la otra parte interesada (el oponente o solicitante de la caducidad o nulidad) haya mostrado un especial interés por mantener la confidencialidad de sus documentos frente a terceros, se informará a esa parte de que no es posible mantener tal confidencialidad respecto a la otra parte en el procedimiento, y se le invitará a hacer públicos los documentos, o bien a retirarlos del procedimiento. Si insiste en la confidencialidad de los documentos, no se entregarán

los mismos a la parte contraria, y la Oficina tampoco los tomará en consideración a efectos de la correspondiente resolución.

Por otro lado, si desea que los documentos se tomen en consideración, pero sin que puedan acceder a ellos terceros, la Oficina los podrá entregar a la parte contraria en el procedimiento y no se permitirá el acceso de terceros (sobre los procedimientos de oposición, véanse las Directrices de Oposición, Parte C, Sección 1, Aspectos procesales).

6 Procedimiento ante la Oficina relativo a las peticiones de consulta pública

6.1 Extractos certificados o no certificados de los registros

6.1.1 Extractos del Registro de marcas comunitarias

Regla 84, apartado 6, del REMC

La Oficina expedirá extractos certificados o no certificados del registro previa solicitud y pago de una tasa.

Las solicitudes de extractos del Registro de marcas comunitarias podrán presentarse cumplimentando el formulario oficial «Solicitud de consulta pública del expediente», disponible en todas las lenguas de la Oficina, o por otro medio equivalente.

Puede utilizarse cualquier versión lingüística de dicho formulario, siempre que se cumplimente en una de las lenguas mencionadas en el apartado 6.7 *infra*.

Reglas 80 y 82, del REMC

Las solicitudes de consulta pública pueden presentarse a través de un documento original firmado por fax, por correo o por vía electrónica (véase el apartado 6.5 *infra*).

6.1.2 Extractos del Registro de dibujos y modelos comunitarios

Artículo 50, del RDC
Artículos 69 y 73, del REDC

De conformidad con el artículo 73, del REDC, la Oficina facilitará extractos del Registro, certificados o no certificados, previa solicitud y pago de una tasa.

Cuando el registro está sometido a aplazamiento de la publicación de conformidad con el artículo 50, apartado 1, del RDC, los extractos certificados (o no certificados) del Registro incluirán únicamente el nombre del titular, el nombre del representante, la fecha de presentación y registro, el número de expediente de la solicitud y la indicación de que la publicación está aplazada, excepto cuando la solicitud la hubiere hecho el titular o su representante.

Las solicitudes de un extracto del Registro de Dibujos o Modelos Comunitarios podrán presentarse cumplimentando el formulario oficial de «Solicitud de consulta pública del

expediente», disponible en todas las lenguas de la Oficina, o por otro medio equivalente.

Puede utilizarse cualquier versión lingüística de dicho formulario, siempre que se cumplimente en una de las lenguas mencionadas 6.7 *infra*.

Artículos 65, 66 y 67, del REDC

Las solicitudes de consulta pública pueden presentarse a través de un documento original firmado por fax, por correo o por vía electrónica (véase el apartado 6.5 *infra*).

6.2 Copias certificadas o no certificadas de los documentos del expediente

La Oficina facilitará copias certificadas o no certificadas de los documentos que forman el expediente (véase el apartado 4.2 *supra*) previa solicitud y pago de una tasa.

Las solicitudes de copias certificadas o no certificadas de documentos podrán presentarse cumplimentando el formulario oficial «Solicitud de consulta pública del expediente», disponible en todas las lenguas de la Oficina, o por otro medio equivalente.

Puede utilizarse cualquier versión lingüística de dicho formulario, siempre que se cumplimente en una de las lenguas mencionadas en el apartado 6.7 *infra*.

También podrán solicitarse copias certificadas de la propia solicitud de MC o del certificado de registro del DMC como alternativa a la descarga gratuita de copias certificadas (véase el apartado 6.4 *infra*).

Las copias certificadas de la solicitud de MC o del certificado de registro del DMC únicamente estarán disponibles cuando se haya asignado una fecha de presentación (para saber más información sobre los requisitos de la fecha de presentación de la MC, consúltese la Parte B, Sección 2, Examen de las formalidades; para más información sobre los requisitos de la fecha de presentación del DMC, consúltese las Directrices de examen de las solicitudes de dibujos y modelos comunitarios registrados).

Cuando se trate de una solicitud múltiple de dibujos o modelos, únicamente estarán disponibles copias certificadas para aquellos dibujos o modelos a los cuales se les haya asignado una fecha de presentación.

En los casos en que no se haya publicado todavía la solicitud de MC o el registro de DMC, la solicitud de copias certificadas o no certificadas de los documentos del expediente estará sometida a las restricciones indicadas en los apartados 4.2.1 a 4.2.4 *supra*.

Conviene tener presente que la copia certificada de la solicitud o registro únicamente refleja los datos existentes en la solicitud o registro. Puede ocurrir que la marca o el dibujo o modelo haya sido objeto de cesión, renuncia total o parcial o de otro ámbito que afecte al alcance de la protección y que no se reflejará en la copia certificada del formulario de solicitud de MC o en el certificado de registro del DMC. Podrá obtenerse

información actualizada en la base de datos electrónica, o bien solicitando un extracto certificado del Registro (véase el apartado 6.1 *supra*).

6.3 Acceso en línea a los expedientes

El contenido de los expedientes está disponible a través de la sección «Correspondencia» del expediente «eSearch plus» del sitio web de la OAMI.

Siempre que se haya publicado la solicitud de MC o el registro de DMC (no sometido a aplazamiento), los usuarios registrados del sitio web podrán consultar estos expedientes gratuitamente.

6.4 Descarga de copias certificadas

Decisión nº EX-13-2 del Presidente de la Oficina, de 26 de noviembre de 2013, relativa a la comunicación electrónica con y desde la Oficina («Decisión de base sobre comunicaciones electrónicas»), artículo 6.

Se pueden generar y descargar automáticamente copias certificadas de las solicitudes de MC o de los certificados de registro de MC o DMC a través de un enlace directo desde el sitio web de la OAMI, mediante la aplicación «eSearch plus», desde el formulario de presentación electrónica de la consulta del expediente y desde los expedientes para una marca o dibujo o modelo determinado.

En la lista de documentos aparece un icono junto al documento del que se puede descargar una copia certificada. Al hacer clic sobre el icono, se genera esa copia en formato PDF.

El documento PDF consta de una portada en las cinco lenguas de la OAMI, que sirve de presentación del documento certificado y contiene un código identificativo único correspondiente al documento original. A continuación el documento certificado propiamente dicho (formulario de solicitud de MC, certificado de registro de MC o certificado de registro de DMC). Cada página del documento lleva un encabezado y un pie que incluyen elementos importantes para garantizar la autenticidad de la copia certificada, a saber: un código identificativo único, un sello que indica «copia», la firma del miembro del personal de la OAMI responsable de la expedición de las copias certificadas, la fecha de la copia, el número de MC o de DMC y el número de página. La fecha es la correspondiente al día en que se haya generado automáticamente la copia certificada.

Las copias certificadas generadas de forma automática tienen el mismo valor que las enviadas en papel en respuesta a una solicitud, y pueden utilizarse tanto en formato electrónico como impresas.

Cuando un organismo oficial recibe una copia certificada, puede cotejar en línea el documento original mediante el código identificativo único que figura en la copia certificada. En la sección «Bases de datos» del sitio web de la OAMI se dispone del enlace «Comprobar las copias certificadas». Haciendo clic sobre este enlace aparece una pantalla con un recuadro en el que debe introducirse el código identificativo que permitirá recuperar y mostrar el documento original conservado en los sistemas en línea de la OAMI.

Conviene tener presente que la copia certificada únicamente refleja los datos existentes en la fecha de la solicitud o registro. Puede ocurrir que la marca o el dibujo o modelo haya sido objeto de cesión, renuncia total o parcial o de otro ámbito que afecte al alcance de la protección y que no se reflejará en la copia certificada del formulario de solicitud de MC o en el certificado de registro de la MC o del DMC. Podrá obtenerse información actualizada en la base de datos electrónica, o bien solicitando un extracto certificado del Registro.

6.5 Solicitudes de consulta pública presentadas en línea

Es posible solicitar en línea la consulta pública. El usuario puede acceder al formulario de solicitud de consulta haciendo clic sobre el icono correspondiente en la página de información detallada de la MC o del DMC seleccionado. A continuación se le redirigirá a su cuenta de usuario, en la que será invitado a registrarse y a cumplimentar la solicitud de consulta de expediente para copias, certificadas o no, de documentos específicos.

6.6 Solicitudes de consulta pública presentadas por escrito

Regla 79, del REMC Artículo 65, del REDC

Es posible solicitar la consulta pública cumplimentando el formulario oficial de «Solicitud de consulta pública del expediente», disponible en todas las lenguas de la Oficina, o por otro medio equivalente.

Puede utilizarse cualquier versión lingüística de dicho formulario, siempre que se cumplimente en una de las lenguas mencionadas en el apartado 6.7 *infra*.

Reglas 80 y 82, del REMC Artículo 67, del REDC

Las solicitudes de consulta pública pueden presentarse a través de un documento original firmado por fax, por correo o por vía electrónica (véase el apartado 6.5).

6.7 Lenguas

La solicitud de consulta pública deberá presentarse en una de las lenguas prescritas más adelante.

6.7.1 Para las solicitudes de MC o de DMC

Regla 95, letra a), y reglas 96 y 98, del REMC Artículos 80, 81, 83 y 84, del REDC

Cuando la solicitud de consulta se refiera a una solicitud de MC o de dibujo o modelo comunitario, publicada o no, deberá presentarse en la lengua de presentación de la solicitud de MC o solicitud de DMC («primera lengua») o en la segunda lengua indicada por el solicitante en su solicitud («segunda lengua»).

Cuando la solicitud de consulta se presente en una lengua distinta de las indicadas anteriormente, el solicitante de la consulta pública deberá, por propia iniciativa, presentar, en el plazo de un mes, la traducción a una de esas lenguas, sin cuyo requisito la solicitud de consulta se considerará no presentada.

Lo anterior no se aplica cuando el solicitante de la consulta pública no haya podido conocer las lenguas utilizadas en la solicitud de MC o de DMC (lo cual solamente puede suceder cuando no se dispone de dicha información en el registro en línea y la solicitud se trata de forma inmediata). En tal caso, la solicitud de consulta se podrá presentar en cualquiera de las cinco lenguas de la Oficina.

6.7.2 Para las marcas comunitarias registradas y los dibujos o modelos registrados

Regla 95, letra b), y reglas 96 y 98, del REMC Artículo 80, letra b), y artículos 81, 83 y 84, del REDC
--

Cuando la solicitud de consulta se refiera a una MC registrada o a un DMC registrado, deberá presentarse en una de las cinco lenguas de la Oficina.

La lengua en que se presente la solicitud será la lengua del procedimiento de consulta.

Cuando la solicitud de consulta se presente en una lengua distinta de las indicadas anteriormente, el solicitante de la consulta pública deberá, por propia iniciativa, presentar, en el plazo de un mes, la traducción a una de estas lenguas, sin cuyo requisito la solicitud de consulta se considerará no presentada.

6.8 Representación y autorización

Para presentar una solicitud de consulta pública no es obligatoria la representación.

Si se designa un representante, serán de aplicación las normas de carácter general correspondientes a la representación y autorización. Véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representación profesional.

6.9 Contenido de la solicitud de consulta pública

La solicitud de consulta pública mencionada en los anteriores apartados 6.5 y 6.6 deberá incluir lo siguiente:

- la indicación del número de expediente o del número de registro cuya consulta se solicita;
- el nombre y dirección de la persona que solicita la consulta;
- en su caso, la indicación del documento o de los datos objeto de la consulta que se solicita (las solicitudes pueden referirse a la consulta del expediente completo, o bien únicamente de documentos específicos). Cuando se desee consultar un documento específico, será preciso describir su naturaleza (por ejemplo,

«solicitud», «escrito de oposición», etc.). En caso de solicitar la comunicación de datos incluidos en el expediente, deberá especificarse el tipo de los mismos. Cuando la solicitud de consulta se refiera a una solicitud de MC que no se haya publicado aún, la solicitud de un dibujo o modelo comunitario registrado que aún no haya sido publicada o un dibujo o modelo registrado comunitario sometido a aplazamiento de la publicación de conformidad con el artículo 50 del RDC que o bien hubiere sido objeto de renuncia, estando sujeto a tal aplazamiento, antes o en el momento de expirar el periodo de aplazamiento y sea un tercero quien la presente, se deberá justificar el derecho de este tercero a consultar el expediente;

- cuando se pidan copias, deberá indicarse el número de éstas, si han de ser certificadas o no, si los documentos se destinan a su presentación en un país tercero que requiera autenticación de la firma (*legalización*), indicando los países que precisen este requisito;
- la firma del solicitante de la consulta pública con arreglo a la regla 79 del REMC y el artículo 65, del REDC.

6.10 Irregularidades

Cuando la solicitud de consulta pública incumpla los requisitos relativos al contenido, se invitará al solicitante de la misma a subsanar las irregularidades. Si dichas irregularidades no se subsanan dentro del plazo señalado, la solicitud será denegada.

6.11 Tasas de consulta pública y de comunicación de datos incluidos en el expediente

Todas las tasas deberán pagarse en la fecha de recepción de la solicitud de consulta pública (véanse los apartados 6.5 y 6.6).

6.11.1 Comunicación de datos incluidos en un expediente

Regla 90, del REMC Artículo 75, del REDC Artículo 2, apartado 29, del RTMC Artículo 2 (anexo apartado 23), del RTDC
--

La comunicación de datos incluidos en un expediente estará sujeta al pago de una tasa de 10 EUR.

6.11.2 Consulta pública

Regla 89, apartado 1, del REMC
Artículo 74, apartado 1, del REDC
Artículo 2, apartado 27, del RTMC
Artículo 2 (anexo, apartado 21), del RTDC

La solicitud de consulta pública en los locales de la Oficina estará sujeta al pago de una tasa de 30 EUR.

Regla 89, apartado 4, del REMC
Artículo 74, apartado 4, del REDC
Artículo 2, apartado 28, letra a), del RTMC
Artículo 2 (anexo, apartado 22), del RTDC

Cuando la consulta pública se efectúe mediante la expedición de copias **no certificadas** de documentos obrantes en el expediente, dichas copias estarán sujetas al pago de una tasa de 10 EUR hasta un número de 10 copias, más 1 EUR por cada copia adicional.

Regla 24, apartado 2, regla 84, apartado 6, y regla 89, apartado 5, del REMC
Artículo 17, apartado 2, artículo 69, apartado 6, y artículo 74, apartado 5, del REDC
Artículo 2, apartado 26, letra a), del RTMC
Artículo 2 (anexo, apartado 20), del RTDC

La expedición de copias **no certificadas** de una solicitud de MC o de una solicitud de DMC, de un **certificado** de registro, de un extracto del Registro o de un extracto de la solicitud de MC o de una solicitud de DMC de la base de datos estará sujeta al pago de una tasa de 10 EUR por cada copia o extracto.

Regla 89, apartado 4, del REMC
Artículo 74, apartado 4, del REDC
Artículo 2, apartado 28, letra b), del RTMC
Artículo 2 (anexo, apartado 22), del RTDC

Cuando la consulta pública se efectúe mediante la expedición de copias **certificadas** de documentos obrantes en el expediente, dichas copias estarán sujetas al pago de una tasa de 30 EUR hasta un número de 10 copias, más 1 EUR por cada copia adicional.

Regla 24, apartado 2, regla 84, apartado 6, y regla 89, apartado 5, del REMC
Artículo 17, apartado 2, artículo 69, apartado 6, y artículo 74, apartado 5, del REDC
Artículo 2, apartado 26, letra b), del RTMC
Artículo 2 (anexo apartado 20), del RTDC

La expedición de copias **certificadas** de una solicitud de MC o de DMC, de un **certificado** de registro de MC, de un extracto del Registro o de un extracto de la solicitud de MC o de DMC de la base de datos, estará sujeta al pago de una tasa de 30 EUR por cada copia o extracto.

Sin embargo, los usuarios registrados del sitio web podrán obtener gratuitamente copias electrónicas certificadas de solicitudes de MC o de DMC o de certificados de registro a través del sitio web.

6.11.3 Consecuencias de la falta de pago

Regla 89, apartado 1, del REMC Artículo 74, apartado 1, del REDC

Una solicitud de consulta pública no se considerará presentada hasta que se haya abonado la tasa correspondiente. Las tasas son aplicables no sólo cuando la solicitud sea presentada por un tercero, sino también cuando la presente el solicitante o el titular de la MC o del DMC. La Oficina no tramitará la solicitud hasta que la tasa haya sido abonada.

No obstante, si la tasa no ha sido abonada, o no lo ha sido en su totalidad, la Oficina lo notificará al solicitante de la consulta pública:

- si la Oficina no recibe el pago correspondiente a una copia, certificada o no, de una solicitud de MC o de DMC, de un certificado de registro o de un extracto del Registro o de la base de datos;
- si la Oficina no recibe el pago correspondiente a la consulta de los expedientes mediante la expedición de copias, certificadas o no, de los documentos del expediente;
- si la Oficina no recibe el pago correspondiente a la comunicación de datos incluidos en un expediente.

La Oficina enviará un escrito indicando el importe de las tasas a pagar. Si el solicitante de la consulta pública desconoce el importe exacto de la tasa porque depende del número de páginas, la Oficina incluirá esta información en la carta-tipo o le informará por otros medios apropiados.

6.11.4 Reembolso de tasas

Cuando la solicitud de copias certificadas o no o de datos incluidos en los expedientes sea retirada antes de que la Oficina la haya atendido, la tasa será reembolsada o, en el caso de cuenta corriente, no se cargará en la cuenta.

Cuando se deniegue una solicitud de consulta pública, no se reembolsará la tasa correspondiente. No obstante, en los casos en que tras el pago de la tasa la Oficina considere que no pueden expedirse todas las copias certificadas o no, se reembolsarán las tasas que hayan podido abonarse en exceso de la tasa finalmente debida.

6.12 Requisitos para tener derecho a consulta pública cuando la solicitud de MC no publicada o el DMC aplazado es presentado por un tercero

Artículo 88, apartados 1 y 2, del RMC Artículo 74, del RCD Regla 89, apartado 2, del REMC Artículo 74, apartado 2, del REDC
--

Cuando una solicitud de consulta pública relativa a una solicitud de CTM que aún no ha sido publicada o a un expediente relativo a un DMC sometido a aplazamiento de la publicación de conformidad con el artículo 50, del RCC, que o bien hubiere sido objeto de renuncia, estando sujeto a tal aplazamiento, antes o en el momento de expirar el periodo de aplazamiento (consúltense los apartados 4.2.1 y 4.2.2) es presentada por un tercero (*es decir, por una persona distinta del solicitante de MC o de DMC o de su representante*), pueden darse diversas situaciones.

Cuando la solicitud de consulta pública la realiza un tercero basándose en los motivos previstos en la regla 89, apartado 2, del REMC (véase el apartado 4.2.1) o en el artículo 74, apartado 2, del REDC o el artículo 74, apartado 2, del RCD (véase el apartado 4.2.2), ésta debe incluir la indicación y las pruebas de que el solicitante de la MC o el solicitante o titular del DMC ha aceptado la consulta, o ha declarado que, una vez que se registre la MC o el DMC, invocará los derechos correspondientes contra el solicitante de la consulta.

6.12.1 Aceptación

Deberá figurar la aceptación del solicitante de la MC o del solicitante o titular del DMC en forma de declaración escrita en la que éste acepte la consulta del expediente o expedientes concretos. La aceptación podrá limitarse a la consulta de determinadas partes del expediente, como la solicitud, etc., en cuyo caso la solicitud de consulta pública no podrá sobrepasar los límites de la aceptación.

Cuando el solicitante de la consulta pública no presente una declaración escrita del solicitante de la MC o del solicitante o titular del DMC en la que conste la aceptación de dicha consulta, recibirá una notificación al respecto y se le concederán dos meses, a partir de la fecha de la notificación, para que subsane esta irregularidad.

Si, una vez expirado el plazo, la aceptación no ha sido presentada, la Oficina denegará la solicitud de consulta pública. La resolución denegatoria será notificada al solicitante de la consulta pública.

Dicha resolución podrá ser recurrida por el solicitante de la consulta pública (artículos 59 y 60, del RMC y artículo 56, del RCD).

6.12.2 Declaración de que serán invocados los derechos conferidos por la MC o el DMC

Regla 89, apartado 2, del REMC Artículo 74, apartado 2, del RCD Artículo 74, apartado 2, del REDC

Cuando la solicitud se funde en la declaración de que el titular de la MC o del RCD invocará los derechos conferidos por ésta una vez registrada, el solicitante de la consulta deberá probar dicha alegación. La prueba que debe presentarse consistirá en prueba documental, por ejemplo, una declaración del solicitante de la MC o del solicitante o titular del RCD para las solicitudes de MC, la solicitud de DMC o el dibujo o modelo comunitario registrado o aplazado de que se trate, correspondencia comercial, etc. El hecho de presentar una oposición basada en una solicitud de MC constituye declaración de que la MC será invocada. Las meras presunciones del solicitante de la consulta pública no constituirán una prueba suficiente.

La Oficina examinará en primer lugar si la prueba es suficiente.

Cuando tal sea el caso, la Oficina notificará la solicitud de consulta pública y los documentos probatorios al solicitante de la MC o solicitante o titular del DMC y le invitará a formular sus observaciones en el plazo de dos meses. Si el solicitante de la MC o el solicitante o titular del DMC manifiesta su aceptación, la consulta pública será concedida. Si el solicitante de la MC o el solicitante o titular del DMC presenta observaciones oponiéndose a la consulta, la Oficina las transmitirá al solicitante de la consulta pública. Cualquiera declaración adicional del solicitante de la consulta pública se transmitirá al solicitante de la MC o al solicitante o titular del DMC, y viceversa. La Oficina tomará en consideración todos los escritos presentados por las partes dentro de plazo y resolverá en consecuencia. La resolución de la Oficina se notificará tanto al solicitante de la consulta pública como al solicitante de la MC o del solicitante o titular del DMC, pudiendo ser recurrida por la parte cuyas pretensiones hayan sido desestimadas (artículos 59 y 60, del RMC, y artículo 56, del RCD).

6.13 Concesión de la consulta pública, formas de consulta

Cuando se haya concedido la consulta, la Oficina transmitirá, según proceda, las copias de los documentos del expediente o los datos solicitados al solicitante de la consulta pública o le invitará a llevar a cabo la consulta en los locales de la Oficina.

6.13.1 Comunicación de datos incluidos en un expediente

Regla 90, del REMC Artículo 75, del REDC

La Oficina, previa solicitud, podrá comunicar datos incluidos en cualquier expediente relativo a solicitudes o registros de MC o de DMC

Podrán facilitarse datos incluidos en los expedientes, sin necesidad de solicitud de consulta, entre otros casos, cuando la parte interesada desee saber si una solicitud de MC determinada ha sido presentada por un solicitante determinado, o la fecha de

dicha solicitud, o si la lista de productos y servicios ha sido modificada en el periodo transcurrido entre la presentación de la solicitud y su publicación.

Una vez obtenidos estos datos, la parte interesada podrá decidir si solicita o no copias de los documentos pertinentes, o si solicita la consulta del expediente.

Los datos incluidos en los expedientes no serán comunicados cuando la parte interesada desee conocer, entre otros, las alegaciones de un oponente en un procedimiento de oposición, los documentos presentados en relación con una antigüedad, o el texto exacto de la lista de productos y servicios presentado. En vez de ello, la Oficina invitará a la parte interesada a solicitar la consulta pública del expediente en cuestión.

En estos supuestos, la cantidad y complejidad de los datos que deben comunicarse sobrepasarían los límites de lo razonable y generarían una carga administrativa excesiva.

6.13.2 Copias de documentos del expediente

Cuando la consulta pública se haya concedido en la forma de expedición de copias certificadas o no de los documentos del expediente, los documentos solicitados se remitirán por correo.

Cuando se conceda la consulta mediante el acceso a los expediente en la Oficina, se citará al solicitante de la consulta pública para dicha consulta.

7 Procedimiento de consulta de los tribunales o autoridades de los Estados miembros

Artículo 90, del RMC Artículo 75, del RCD Reglas 92 y 93, del REMC Artículos 77 y 78, del REDC

A los efectos de la cooperación administrativa, la Oficina, previa solicitud, asistirá a los tribunales o autoridades de los Estados miembros, proporcionándoles información o permitiéndoles la consulta de expedientes.

A los efectos de la cooperación administrativa, la Oficina, previa solicitud, proporcionará también a los servicios centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros la información necesaria sobre la presentación de solicitudes de MC o de DMC y sobre los procedimientos relativos a dichas solicitudes y a las MC registradas o DMC como consecuencia de dichas solicitudes.

7.1 Exención del pago de tasas

Regla 92, apartado 3, y regla 93, apartados 1 y 2, del REMC
Artículo 77, apartado 3, artículo 78, apartados 1 y 2, del REDC

La consulta pública y la comunicación de datos incluidos en los expedientes solicitada por los tribunales o autoridades de los Estados miembros no está sujeta al pago de tasas.

Regla 93, apartado 2, del REMC
Artículo 78, apartado 2, del REDC

Los tribunales o fiscalías de los Estados miembros pueden poner a disposición de terceros, para su consulta, expedientes o copias de los mismos remitidos por la Oficina. La Oficina no impondrá tasa alguna por dicha consulta.

7.2 Ausencia de restricciones para las solicitudes no publicadas

Artículo 90, del RMC
Artículo 75, del RDC
Reglas 88 y 92, apartado 1, del REMC
Artículo 72 y artículo 77, apartado 1, del REDC

La consulta pública y la comunicación de datos incluidos en los expedientes solicitada por los tribunales o autoridades de los Estados miembros no está sometida a las restricciones previstas en el artículo 88 del RMC y en el artículo 74 del DMC. Por lo tanto, puede concederse a estos organismos el acceso a los expedientes relativos a solicitudes de MC no publicadas (véase el apartado 4.2.1) y al DMC sometido a aplazamiento de la publicación (véase el apartado 4.2.2) así como a las partes de los expedientes que la parte interesada haya mostrado especial interés por mantener confidenciales. No obstante, los documentos relativos a la exclusión y recusación, y los documentos contemplados en la regla 88, letra b), del REMC y el artículo 72, letra b), del REDC.

Regla 88 y regla 93, apartado 2, del REMC
Artículo 74, del RDC, y artículo 72 y artículo 78, apartado 2, del REDC

Los tribunales o fiscalías de los Estados miembros podrán poner a disposición de terceros, para su consulta, expedientes o copias que les hayan sido remitidos por la Oficina. La consulta posterior estará sometida a las restricciones previstas en el artículo 88 y la regla 88, del REMC o el artículo 74, del RDC, es decir, a las que serían aplicables si la consulta la hubiera solicitado un tercero.

Regla 93, apartado 3, del REMC
Artículo 78, apartado 4, del REDC

Cuando se transmitan los expedientes o copias de los mismos a los tribunales o las fiscalías de los Estados miembros, la Oficina indicará las restricciones a las que está sometida la consulta de los expedientes relativos, por un lado, a solicitudes de MC o a marcas comunitarias registradas, de conformidad con el artículo 88 del RMC y con la regla 88 del REMC y, por otro, a solicitudes de DMC o registros de DMC, de conformidad con el artículo 74 del RDC y el artículo 72 del REDC.

7.3 Formas de consulta

Regla 93, apartado 1, del REMC Artículo 78, apartado 1, del REDC

La consulta de los expedientes de solicitudes de MC o de DMC o de marcas comunitarias registradas por parte de los tribunales o de las autoridades de los Estados miembros podrá efectuarse entregándoles copias de los originales. Puesto que los expedientes no contienen documentos originales, la Oficina facilitará impresiones en papel de los datos incluidos en su sistema electrónico.

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN
QUE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL
MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y
MODELOS) HABRÁ DE LLEVAR A CABO
SOBRE LAS MARCAS COMUNITARIAS***

PARTE E

OPERACIONES DE REGISTRO

SECCIÓN 6

OTRAS INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO

CAPÍTULO 1

RECONVENCIÓN

Índice

1	Introducción.....	3
2	Solicitud de registro de la interposición de una demanda de reconvención ante un tribunal de MC o de DMC	3
3	Solicitud de registro de la sentencia relativa a una demanda de reconvención ante un tribunal de MC o de DMC	4

1 Introducción

Las demandas de reconversión, tal como establecen el artículo 100, del RMC y el artículo 84 del RDC, son demandas de defensa interpuestas por el demandado a quien se procesa por la violación de una marca comunitaria (MC) o dibujo y modelo comunitario registrado (DMC). A través de dicha demanda de reconversión el demandado solicita al tribunal de marcas comunitarias o al tribunal de dibujos y modelos comunitarios que declare la caducidad o la nulidad de la MC o la nulidad del DMC que supuestamente ha violado(a).

El objetivo del registro de la presentación y la sentencia firme de la demanda de reconversión en el Registro de la Oficina consiste en el interés general de poner a disposición del público toda la información relevante sobre las demandas de reconversión relativas a las marcas comunitarias y a los diseños y modelos comunitarios, en particular de las sentencias firmes relacionadas con los mismos. En este sentido, la Oficina podrá aplicar de este modo las sentencias firmes, en particular aquellas que declaran la caducidad o la nulidad total o parcial de una MC, así como las que declaren la nulidad total de los diseños y modelos comunitarios.

Al inscribir dichas demandas de reconversión y sus sentencias firmes en el Registro, la Oficina se esfuerza por cumplir los principios de veracidad, fe pública y seguridad jurídica de un Registro público.

2 Solicitud de registro de la interposición de una demanda de reconversión ante un tribunal de MC o de DMC

Artículo 100, apartado 4, del RMC Regla 84, apartado 3, letra n), del REMC Artículo 86, apartado 2, del RDC Artículo 69, apartado 3, letra p), del REDC Comunicación nº 9/05 y nº 10/05 del Presidente
--

De conformidad con el artículo 100, apartado 4, del RMC y el artículo 86, apartado 2, del RDC, el tribunal de marcas comunitarias o el tribunal de dibujos y modelos comunitarios ante el que se haya presentado una demanda de reconversión por caducidad de una MC o por nulidad de la MC o del DMC comunicará a la Oficina la fecha en que se haya presentado dicha demanda de reconversión.

Las Comunicaciones nº 9/05 y nº 10/05 de 28 de noviembre de 2005 hacen referencia a la designación de los tribunales de marcas comunitarias y los tribunales de dibujos y modelos comunitarios de los Estados miembros (en adelante, «los tribunales de MC o de DMC») con arreglo a lo dispuesto en el artículo 95, apartado 2, del RMC.

La Oficina permite asimismo que cualquier parte del procedimiento de la demanda de reconversión solicite la inscripción de una demanda de reconversión en el Registro, si todavía no ha sido comunicada por el tribunal de MC o de DMC.

El solicitante del registro (el tribunal de MC o de DMC o una de las partes del procedimiento de la demanda de reconvención) deberá indicar y presentar:

- la fecha de presentación de la demanda de reconvención,
- el número de la MC o el DMC de que se trate,
- una indicación de si la solicitud tiene por objeto la caducidad o la declaración de nulidad,
- si el solicitante del registro es una de las partes, la confirmación oficial por parte del tribunal de MC o de DMC de que tiene competencia para dictar sentencia sobre la demanda de reconvención, incluido, en su caso, el número de asunto o la referencia del tribunal.

Si el solicitante del registro no presenta una confirmación oficial por parte del tribunal de MC o de DMC o si es necesario aclarar la información presentada por el solicitante, la Oficina solicitará una confirmación por escrito.

La Oficina notificará al titular de la MC o del DMC y al tribunal de MC o de DMC que se ha inscrito la demanda de reconvención en el Registro. Si la solicitud fue presentada por una de las partes del procedimiento de reconvención, la Oficina informará asimismo a dicha parte.

La inscripción en el Registro pertinente será publicada en la Parte C.9.3. del Boletín de Marcas Comunitarias o en la Parte B.3.1. del Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios.

3 Solicitud de registro de la sentencia relativa a una demanda de reconvención ante un tribunal de MC o de DMC

Artículo 100, apartado 6, del RMC Regla 84, apartado 3, letra o), del REMC Artículo 86, apartado 4, del RDC Artículo 69, apartado 3, letra q), del REDC
--

Cuando un tribunal de MC o de DMC dicte una sentencia, que sea firme, sobre una demanda de reconvención de caducidad de una MC o de nulidad de una MC o un DMC, deberá enviar una copia de dicha sentencia a la Oficina.

La Oficina permite asimismo que cualquier parte del procedimiento de la demanda de reconvención solicite la inscripción de la sentencia relativa a la acción de reconvención en el Registro, si aún no ha sido comunicada por el tribunal de MC o de DMC.

El solicitante de la inscripción (el tribunal de MC o de DMC o una de las partes del procedimiento de la demanda de reconvención) deberá indicar y presentar:

- una copia de la sentencia, junto con la confirmación por parte del tribunal de MC o de DMC de que la sentencia es firme;
- la fecha en que la sentencia se convierte en firme;
- el número de la MC o el DMC de que se trate;
- una indicación de si la solicitud tiene por objeto la caducidad o la declaración de nulidad;

- en el caso de anulación o nulidad parcial, la lista de productos y servicios que resultan afectados por la sentencia, en su caso.

Es necesario que la Oficina reciba la confirmación de que la sentencia ha adquirido fuerza de cosa juzgada (final/rechtskräftig/ /passée en force de chose jugée, etc.). Si la Oficina requiere aclaraciones, solicitará una confirmación por escrito.

Cuando la sentencia firme anula parcialmente una MC, la Oficina modificará la lista de productos y servicios con arreglo a la sentencia del tribunal de MC y, en su caso, enviará la lista modificada de productos y servicios para su traducción.

La Oficina notificará al titular de la MC o al titular del DMC y al tribunal de MC o de DMC que se ha inscrito la sentencia en el Registro. Si la solicitud fue presentada por una de las partes del procedimiento de reconvención, la Oficina informará asimismo a dicha parte.

La inscripción en el Registro pertinente será publicada en la Parte C.9.4. del Boletín de Marcas Comunitarias o en la Parte B.3.2. del Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios.

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN QUE
LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL
MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y
MODELOS) HABRÁ DE LLEVAR A CABO
SOBRE LOS DIBUJOS Y MODELOS
COMUNITARIOS REGISTRADOS***

***DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS
REGISTRADOS***

***EXAMEN DE LAS SOLICITUDES DE NULIDAD
DE DIBUJOS Y MODELOS***

Índice

1	Finalidad	5
2	Introducción – Principios generales aplicables al procedimiento de nulidad	5
2.1	Obligación de fundamentar los motivos.....	5
2.2	Derecho a ser oído	6
2.3	Alcance del examen que lleva a cabo la División de anulación.....	6
2.4	Cumplimiento de los plazos	7
3	Presentación de una solicitud	8
3.1	Formulario de solicitud	8
3.2	Alcance de la solicitud	8
3.3	Lengua del procedimiento	9
3.4	Identificación de la solicitud.....	9
3.5	Legitimidad activa del solicitante.....	9
3.6	Representación de la solicitud	10
3.6.1	Si la representación es obligatoria	10
3.6.2	Quién puede asumir la representación	10
3.7	Identificación del dibujo o modelo comunitario impugnado.....	11
3.8	Registros caducados	11
3.9	Declaración de motivos, hechos, pruebas y alegaciones	11
3.9.1	Declaración de motivos	11
3.9.2	Hechos, pruebas y alegaciones	12
3.9.3	Admisibilidad respecto de una de las causas invocadas	14
3.10	Firma de la solicitud.....	14
3.11	Medios de presentación.....	14
3.12	Pago de la tasa	15
3.13	Subsanación de irregularidades	15
3.14	Comunicación al titular.....	15
3.15	Intervención del supuesto infractor.....	16
4	Fase contradictoria del procedimiento	17
4.1	Intercambio de comunicaciones	17
4.1.1	Observaciones por parte del titular	17
4.1.1.1	Aspectos generales.....	17
4.1.1.2	Solicitud de prueba del uso de una marca anterior	17
4.1.2	Traducción de las observaciones del titular	18
4.1.3	Alcance de defensa	18
4.1.4	Respuesta por parte del solicitante	18
4.1.4.1	Aspectos generales.....	18
4.1.4.2	Traducción de la respuesta del solicitante.....	19
4.1.4.3	Presentación de la prueba del uso de una marca anterior	19

4.1.5	Finalización del intercambio de observaciones.....	20
4.1.6	Prórroga de los plazos y suspensión	20
4.1.6.1	Prórroga de los plazos.....	20
4.1.6.2	Suspensión.....	21
4.1.7	Práctica de la prueba.....	22
4.1.8	Procedimiento oral.....	22
4.2	Examen	23
4.2.1	Inicio del examen.....	23
4.2.2	Examen de las causas de nulidad.....	23
5	Las distintas causas de nulidad.....	24
5.1	No es un dibujo o modelo.....	24
5.1.1	Organismos vivos	25
5.2	Falta de derechos	25
5.3	Función técnica	26
5.3.1	Justificación	26
5.3.2	Examen.....	27
5.3.3	Formas alternativas	28
5.4	Dibujos y modelos de interconexiones	28
5.5	Falta de novedad y de carácter singular.....	28
5.5.1	Divulgación de un dibujo o modelo anterior	28
5.5.1.1	Principios generales	28
5.5.1.2	Publicaciones oficiales	29
5.5.1.3	Exposiciones y comercialización	30
5.5.1.4	Divulgaciones derivadas de Internet	31
5.5.1.5	Declaraciones escritas bajo juramento o solemnes (declaraciones juradas)	32
5.5.1.6	Divulgación insuficiente.....	32
5.5.1.7	Divulgación a un tercero en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad.....	33
5.5.1.8	Divulgación durante el período de prioridad	34
5.5.1.9	Período de gracia	34
5.5.2	Apreciación de la novedad y del carácter singular	35
5.5.2.1	Principios comunes	35
5.6	Conflicto con el derecho de un dibujo o modelo anterior	44
5.7	Uso de un signo distintivo anterior.....	45
5.7.1	Signo distintivo	45
5.7.2	Uso en un dibujo o modelo posterior.....	45
5.7.3	Fundamentación de la solicitud de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra e), del RDC (signos distintivos anteriores)	45
5.7.4	Examen por parte de la División de Anulación.....	46
5.8	Uso no autorizado de una obra protegida en virtud de la normativa sobre derechos de autor de un Estado miembro.....	47
5.8.1	Fundamentación de la solicitud de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra f), del RDC (derechos de autor anteriores)	47
5.8.2	Examen por parte de la División de Anulación.....	47
5.9	Nulidad parcial.....	48
5.10	Causas de nulidad que pueden ser aplicables simplemente a causa de la adhesión de un nuevo Estado miembro	49

6	Conclusión del procedimiento	49
6.1	Terminación del procedimiento sin resolución sobre el fondo	49
6.2	Resolución sobre costas	49
6.2.1	Casos en los que procede adoptar una resolución sobre las costas	49
6.2.2	Casos en los que no procede adoptar una resolución sobre las costas	50
6.2.2.1	Acuerdo sobre costas	50
6.2.2.2	Imposición de costas	50
6.2.2.3	Fijación de costas	50
6.3	Corrección de errores e inscripción en el Registro	51
6.3.1	Corrección de errores	52
6.3.2	Inscripción en el Registro	52
7	Recurso	52
7.1	Derecho a recurrir	52
7.2	Revisión	52

1 Finalidad

Las presentes directrices tienen por objeto explicar el procedimiento que seguirá la División de Anulación de la OAMI en el momento de aplicar en la práctica los requisitos formales contemplados en el Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios¹ (RDC), el Reglamento de ejecución del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios² (REDC), y el Reglamento de tasas³ (RTDC), desde el momento de la recepción de una solicitud de declaración de nulidad de un dibujo o modelo comunitario registrado (en adelante, «solicitud») hasta el momento en que concluye el procedimiento de nulidad. Las directrices también tienen por objeto garantizar la coherencia de las resoluciones de la División de Anulación, así como velar por una práctica coherente en la tramitación de los expedientes. Las presentes Directrices no pretenden, como tampoco pueden, ampliar o reducir el contenido jurídico de los Reglamentos.

2 Introducción – Principios generales aplicables al procedimiento de nulidad

2.1 Obligación de fundamentar los motivos

Las resoluciones de la División de Anulación deberán fundamentar los motivos (artículo 62 del RDC). El razonamiento debe ser lógico y no debe mostrar incoherencias internas.

La obligación de fundamentar los motivos cumple una doble finalidad: permitir que las partes interesadas conozcan la justificación de la medida adoptada para que puedan proteger sus derechos, así como facultar a la siguiente instancia para que ejerza su poder para revisar la legalidad de la resolución. Por otra parte, la obligación de fundamentar los motivos constituye un requisito procedimental esencial, tan distinto de la cuestión de si los motivos planteados son correctos o no, que atañe a la legalidad sustantiva de la medida objeto de oposición (sentencia de 27/06/2013, T-608/11, «Instrumento para escribir II», apartados 67 y 68 y la jurisprudencia citada en la misma).

La División de Anulación deberá pronunciarse sobre cada una de las pretensiones que le remitan las partes (sentencia de 10/06/2008, T-85/07, «GABEL», apartado 20). Ahora bien, no está expresamente obligada a motivar sus apreciaciones sobre el valor de cada una de las pruebas aportadas, en especial si considera que carecen de interés o pertinencia para la resolución del litigio (véase, por analogía, la sentencia de 15/06/2000, C-237/98 P, «Dorsch Consult v Council and Commission», apartado 51). Es suficiente que se refiera a los hechos y las consideraciones jurídicas que revisten una importancia decisiva en el

¹ [Reglamento \(CE\) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios](#), modificado por el Reglamento (CE) nº 1891/2006 del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 6/2002 y (CE) nº 40/94 para hacer efectiva la adhesión de la Comunidad Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro internacional de dibujos y modelos industriales

² [Reglamento \(CE\) nº 2245/2002 de la Comisión, de 21 de octubre de 2002, de ejecución del Reglamento \(CE\) nº 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios](#), modificado por el Reglamento (CE) nº 876/2007 de la Comisión, de 24 de julio de 2007, que modifica el Reglamento (CE) nº 2245/2002 de ejecución del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios a raíz de la adhesión de la Comunidad Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales

³ [Reglamento \(CE\) nº 2246/2002 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2002 relativo a las tasas](#), modificado por el Reglamento (CE) nº 877/2007 de la Comisión, de 24 de julio de 2007, que modifica el Reglamento (CE) nº 2246/2002, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), a raíz de la adhesión de la Comunidad Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales

contexto de la resolución (sentencia de 12/11/2008, T-7/04, «Limoncello della Costiera Amalfitana shaker», apartado 81).

Para evaluar si la motivación de una resolución cumple dichos requisitos, se debe tener en cuenta no sólo el tenor literal de la misma, sino también su contexto, así como el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia en cuestión (sentencia de 07/02/2007, T-317/05, «Forme d'une guitare», apartado 57).

La División de Anulación aplicará los principios explicados en las Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, dibujos y modelos), Parte A, Disposiciones generales, Sección 2, Principio general que debe respetarse en los procedimientos, Capítulo 1, Motivación adecuada.

2.2 Derecho a ser oído

Las resoluciones de la División de Anulación sólo podrán fundarse en motivos o pruebas respecto a los cuales las partes hayan podido presentar sus alegaciones (segunda frase del artículo 62 del RDC).

A tal fin, la División de Anulación invitará a las partes, cuantas veces sea necesario, a que le remitan sus observaciones propias o hechas por las otras partes (artículo 53, apartado 2, del RDC).

El derecho a ser oído se extiende a todos los elementos de hecho o de derecho y a las pruebas que constituyen el fundamento de la resolución, aunque no se aplica a la posición final que la División de Anulación decida adoptar (sentencia de 20/04/2005, T-273/02, «CALPICO/CALYPSO», apartados 64-65).

La División de Anulación podrá basar su análisis en hechos que sean el resultado de la experiencia práctica generalmente adquirida en la comercialización de productos y que cualquier persona puede conocer, y en particular, los usuarios informados de dichos productos; en tal caso no estará obligada a facilitar ejemplos o pruebas de dicha experiencia práctica.

La División de Anulación aplicará los principios explicados en las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 2, Principio general que debe respetarse en los procedimientos, Capítulo 2, Derecho a ser oído.

2.3 Alcance del examen que lleva a cabo la División de anulación

En los procedimientos de nulidad, el examen llevado a cabo por la División de Anulación se circunscribe a los hechos, pruebas y argumentos presentados por las partes (artículo 63, apartado 1, del RDC). Sin embargo, deberá ponderar los hechos, pruebas y alegaciones, pronunciarse sobre su valor y, a continuación, extraer conclusiones jurídicas de los mismos, sin estar vinculada por los puntos del acuerdo entre las partes. No se tendrán en cuenta los hechos alegados para los que no se hayan presentado pruebas (resolución de la División de Anulación de 22/04/2008 [ICD 4448]).

Los hechos, pruebas y alegaciones son tres elementos diferenciados que no deben ser objeto de confusión. Por ejemplo, la fecha de divulgación de un dibujo o modelo anterior es un hecho. La prueba de tal hecho podría ser la fecha de publicación de un catálogo en que aparezca el dibujo o modelo anterior junto con las pruebas de que el catálogo se ha puesto

a disposición del público antes de la fecha de presentación o la fecha de prioridad del dibujo o modelo comunitario impugnado. El solicitante podría alegar que el dibujo o modelo anterior obstaculiza la novedad del dibujo o modelo comunitario impugnado, dado que la impresión de conjunto que produce en el usuario informado es similar. Que un dibujo o modelo comunitario carezca o no de novedad no es un hecho sino una cuestión jurídica que debe dilucidar la División de Anulación basándose en los hechos, pruebas y alegaciones facilitadas por las partes.

Los informes y dictámenes de expertos y otras declaraciones escritas se inscriben dentro de los medios de prueba indicados en el artículo 65, apartado 1, letras c) y f), del RDC. No obstante, el hecho de que la declaración sea admisible desde el punto de vista procesal no implica automáticamente que sea creíble, ni que sirva como prueba de los hechos que han de declararse probados. Por el contrario, se examinará detalladamente la exactitud y la veracidad de la información contenida en dichas declaraciones, así como si proceden de una fuente independiente y si están limitadas o basadas en información escrita (resolución de la División de Anulación de 22/04/2008 [ICD 4448]).

Además, los criterios jurídicos para solicitar una causa de nulidad constituyen un elemento natural de las cuestiones jurídicas presentadas a examen de la División de anulación. La División de Anulación puede verse obligada a resolver una cuestión de Derecho no planteada por las partes si dilucidar esta cuestión se revelase necesario para garantizar la aplicación correcta del RDC. La División de Anulación examinará de oficio las cuestiones de Derecho que puedan evaluarse independientemente de los elementos de hecho para la estimación o denegación de las alegaciones de las partes, incluso si las partes no se hubieran expresado sobre esta cuestión (véase, por analogía, la sentencia de 01/02/2005, T-57/03, «HOOLIGAN», apartado 21). Las cuestiones de Derecho incluyen, entre otras, la definición de usuario informado y el grado de libertad del autor, con arreglo al artículo 6 del RDC.

2.4 Cumplimiento de los plazos

La División de Anulación podrá declarar inadmisibles hechos o pruebas que las partes no hayan alegado a su debido tiempo (artículo 63, apartado 2, del RDC).

Se recuerda a las partes que deberán presentar a su debido tiempo y dentro de los plazos establecidos por la División de Anulación los hechos y las pruebas en que se apoyan, ya que en caso contrario corren el riesgo de que no sean tenidas en cuenta. Las partes no gozan del derecho incondicional a que los hechos o pruebas sean tomados en consideración por la División de Anulación.

En los casos en que la División de Anulación ejerza su margen de apreciación con arreglo al artículo 63, apartado 2, del RDC, deberá indicar por un lado los motivos por los que los elementos presentados extemporáneamente pueden en un primer momento ser realmente pertinentes a efectos del resultado del procedimiento de nulidad formulado ante ella y, por otro lado, que la fase del procedimiento en la que se produce dicha presentación extemporánea y las circunstancias que la rodean no se oponen a dicha toma en consideración (sentencia de 13/03/2007, C-29/05 P, «OHIM v Kaul», apartados 42 a 44).

Cuando una parte presente documentación por fax, deberá indicar en la carta adjunta si se envía o no una copia de confirmación (que, según los casos, podrá contener documentos en color). Tanto el fax como la copia de confirmación deberán llegar a la oficina dentro del plazo estipulado. De conformidad con el artículo 63, apartado 2, del RDC, la Oficina podrá

tener en cuenta una copia de confirmación que las partes no hayan enviado a su debido tiempo.

Si el plazo no ha expirado, la parte interesada podrá solicitar una prórroga del mismo con arreglo al artículo 57, apartado 1, del REDC.

Para obtener información general sobre plazos y continuación de los procedimientos, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 1, Medios de comunicación, Plazos.

En lo que respecta a los faxes incompletos o ilegibles, véase el punto 3.11 a continuación.

No obstante, se recuerda a los solicitantes que el plazo de un mes, recogido en el punto 3.11 más abajo, sólo se aplica a la presentación de una solicitud de declaración de nulidad (para la cual la Oficina no estipula ningún plazo) y no para otras etapas del procedimiento en las que la Oficina sí fija un plazo.

3 Presentación de una solicitud

3.1 Formulario de solicitud

Para presentar una solicitud (artículo 52, del RDC) la Oficina ofrece un formulario (artículo 68, apartado 1, letra f), del REDC) que puede descargarse en el sitio web de la Oficina.

Se recomienda encarecidamente utilizar dicho formulario (artículo 68, apartado 6, del REDC) para facilitar la gestión de la solicitud y evitar errores.

La solicitud, con todos los documentos justificativos, deberá presentarse por duplicado de manera que un ejemplar se conserve en el archivo de la Oficina y otro pueda enviarse al titular sin incurrir en pérdida de calidad debido a las copias. Si la solicitud se presentase en un solo ejemplar, la División de Anulación podrá requerir del solicitante que presente un segundo ejemplar en el plazo de un mes, o de dos meses si el solicitante no tiene su sede principal o un establecimiento en la Unión Europea (artículo 57, apartado 1, del REDC).

3.2 Alcance de la solicitud

En los procedimientos de nulidad, las pretensiones del solicitante sólo pueden consistir en la declaración de nulidad del dibujo o modelo comunitario registrado impugnado (artículo 25 del RDC).

Si los dibujos o modelos comunitarios impugnados forman parte de un registro múltiple, cada uno de ellos podrá impugnarse independientemente e identificarse mediante referencia al número de registro completo (artículo 37, apartado 4, del RDC). Una única solicitud (y un escrito de motivación común) puede hacer referencia a más de un dibujo o modelo comunitario de un registro múltiple. En dicho caso, deberá abonarse la tasa de solicitud para cada uno de los dibujos y modelos comunitarios impugnados. Sin embargo, en aras a una mayor claridad, la Oficina recomienda que se presenten solicitudes separadas para cada dibujo o modelo comunitario impugnado.

3.3 Lengua del procedimiento

La lengua de la solicitud de registro del dibujo o modelo comunitario impugnado (lengua de la presentación) será la lengua del procedimiento de nulidad (lengua de procedimiento), siempre que la lengua de la presentación sea una de las cinco lenguas de la Oficina (artículo 98, del RDC; artículo 29, del REDC).

Si la lengua de la presentación no fuera una de las cinco lenguas de la Oficina, la lengua de procedimiento será aquella indicada como segunda lengua en la solicitud de dibujo o modelo comunitario impugnado (artículo 98, apartado 4, del RDC; artículo 29, apartado 1, del REDC).

La solicitud de declaración de nulidad deberá presentarse en la lengua del procedimiento. Cuando la solicitud no se presente en la lengua de procedimiento, la División de Anulación se pondrá en contacto con el solicitante y le instará a que presente una traducción en un plazo de dos meses a partir de la fecha de recepción de la notificación. En el caso de que el solicitante haga caso omiso de la petición, la solicitud será denegada por considerarse inadmisibles (artículo 30, apartado 1, del REDC).

Las partes en el procedimiento de nulidad podrán acordar otra lengua del procedimiento siempre que sea una lengua oficial de la Unión Europea. La información sobre el acuerdo deberá llegar a la Oficina en el plazo de dos meses desde que se ha notificado la solicitud al titular. Si la solicitud no ha sido presentada en esa lengua, el solicitante deberá presentar una traducción de aquélla a dicha lengua en el plazo de un mes a partir de la fecha en la que la Oficina haya sido informada del acuerdo (artículo 98, apartado 5, del RDC; artículo 29, apartado 6, del REDC).

Por lo que al régimen lingüístico aplicable a los documentos justificativos se refiere, véase *infra* el apartado 3.9.2.

3.4 Identificación de la solicitud

La solicitud incluirá una indicación del nombre y dirección del solicitante (artículo 28, apartado 1, letra c), del REDC).

Si la información facilitada en la solicitud no permite identificar inequívocamente al solicitante y la irregularidad no se subsana en el plazo de dos meses desde que así lo solicita la División de Anulación, la solicitud será denegada por considerarse inadmisibles (artículo 30, apartado 1, del REDC).

3.5 Legitimidad activa del solicitante

Cualquier persona física o jurídica, así como las autoridades públicas competentes, podrán presentar ante la División de Anulación una solicitud de declaración de nulidad de un dibujo o modelo comunitario, con arreglo al artículo 25, apartado 1, letras a) y b), del RDC (artículo 52, apartado 1, del RDC).

Sin embargo, cuando la causa de nulidad sea la vulneración de un derecho anterior, en el sentido del artículo 25, apartado 1, letras c) y f), del RDC, o el uso indebido de emblemas oficiales, en el sentido del artículo 25, apartado 1, letra g), del RDC, la admisibilidad de la solicitud de declaración de nulidad exige que el titular tenga derecho al derecho anterior o que esté afectado por el uso del emblema oficial, según el caso (artículo 52, apartado 1,

del RDC). El derecho se examinará con arreglo a la legislación internacional, nacional o de la Unión Europea que rija el derecho anterior o el emblema oficial en cuestión.

Por lo que a la justificación del derecho del solicitante se refiere, véase *infra* el apartado 3.9.2.

3.6 Representación de la solicitud

3.6.1 Si la representación es obligatoria

En principio, las normas que regulan la representación en el procedimiento de marca comunitaria se aplican *mutatis mutandis* al procedimiento de nulidad para los dibujos y modelos comunitarios (véanse las Directrices, Parte A, Normas generales, Sección 5, Representación profesional).

Las personas que tengan su domicilio, sede social o establecimiento industrial o comercial efectivo y real en la Unión Europea no precisan designar un representante para los procedimientos ante la Oficina.

Cuando el solicitante no tenga su domicilio, sede social o establecimiento industrial o comercial efectivo en el territorio de la Unión Europea, deberá designar un representante, de lo contrario la Oficina requerirá al solicitante que designe uno en un plazo de dos meses. En el caso de que el solicitante haga caso omiso de la petición, la solicitud será denegada por considerarse inadmisibles (artículo 77, apartado 2, del RDC; artículo 30, apartado 1 y artículo 28, apartado 1, letra c), del REDC).

Al examinar si el solicitante tiene un establecimiento real y efectivo industrial o comercial en la Unión Europea, la División de Anulación seguirá las orientaciones del Tribunal de Justicia en la sentencia de 22/11/1978, C-33/78, «Somafer SA», apartado 12 («el concepto de sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento, supone un centro de operaciones, que se manifiesta de modo duradero hacia el exterior como la prolongación de una empresa principal, dotado de una dirección y materialmente equipado para poder realizar negocios con terceros»). La prueba de que un solicitante tiene un establecimiento real y efectivo industrial o comercial en la Unión Europea puede consistir, entre otros, en estatutos, informes anuales, declaraciones escritas y otros documentos comerciales.

3.6.2 Quién puede asumir la representación

Sólo podrá asumir la representación de terceros ante la Oficina un abogado o un representante autorizado que cumpla los requisitos contemplados en el artículo 78, apartado 1, del RDC.

Las personas físicas y jurídicas que tengan su domicilio, sede social o establecimiento industrial o comercial efectivo en la Comunidad podrán ser representadas ante la Oficina por un empleado. Los empleados de personas jurídicas también podrán representar a otras personas jurídicas que tengan vínculos económicos con la primera, aun cuando dichas personas jurídicas carezcan de domicilio, sede social o establecimiento industrial o comercial efectivo y real en la Unión Europea (artículo 77, apartado 3, del RDC).

3.7 Identificación del dibujo o modelo comunitario impugnado

En una solicitud de declaración de nulidad deberán figurar el número de registro del dibujo o modelo comunitario impugnado y el nombre y la dirección del titular, tal como aparecen en el registro (artículo 28, apartado 1, letra a), del REDC).

Cuando la información proporcionada por el solicitante no permita identificar inequívocamente el dibujo o modelo comunitario impugnado, la Oficina instará al solicitante a proporcionar dicha información en un plazo de dos meses. En caso de que el solicitante no subsane la irregularidad, la solicitud será denegada por considerarse inadmisibles (artículo 30, apartado 1, del REDC).

3.8 Registros caducados

El dibujo o modelo comunitario podrá ser declarado nulo incluso después de su caducidad o de la renuncia al mismo (artículo 24, apartado 2, del RDC).

Si el dibujo o modelo comunitario impugnado ha caducado o se ha renunciado a él en la fecha de presentación de la solicitud o con anterioridad, la Oficina invitará al solicitante a presentar pruebas, en un plazo de dos meses, que demuestren que tiene interés legal en la declaración de nulidad. En caso de que el solicitante haga caso omiso de la petición, la solicitud será denegada por considerarse inadmisibles (artículo 30, apartado 1, del REDC) (resolución de 16/07/2011 de la División de Anulación [ICD 8231]).

Por ejemplo, el interés legal quedará demostrado cuando el solicitante demuestre que el titular del dibujo o modelo comunitario impugnado ha tomado medidas orientadas a aducir contra él derechos otorgados por dicho dibujo o modelo.

Si el dibujo o modelo comunitario impugnado ha caducado o se ha renunciado a él en el transcurso del procedimiento de nulidad, se pedirá al solicitante que confirme si mantiene su solicitud en un plazo de dos meses y, en su caso, que presente los motivos que avalan su petición de obtener una resolución sobre el fondo del asunto.

3.9 Declaración de motivos, hechos, pruebas y alegaciones

La solicitud deberá incluir una indicación de los motivos en que se basa la solicitud (artículo 52, apartado 2, del RDC; artículo 28, apartado 1, letras b) e i), del REDC) junto con una declaración de motivos que indique los hechos, pruebas y alegaciones que apoyen dichos motivos (artículo 28, apartado 1, letra b), inciso vi), del REDC).

3.9.1 Declaración de motivos

En el caso de que el solicitante utilice el formulario de la Oficina (artículo 68, apartado 1, letra f), del REDC) la indicación de los motivos en que se funda se efectuará seleccionando una o varias de las casillas en el campo «Motivos». La División de Anulación examinará la solicitud a la luz de todos los motivos indicados en la declaración, incluso si no se hubieran seleccionado las correspondientes casillas del formulario utilizado para presentar la acción.

Si el solicitante no utiliza el formulario de la Oficina, bastará con especificar el punto pertinente del artículo 25, apartado 1, del RDC, indicando por ejemplo «motivo del

artículo 25, apartado 1, letra a), del RDC», para determinar la admisibilidad de la solicitud en lo que se refiere a la declaración de motivos.

Cuando la solicitud no permita identificar inequívocamente el motivo o motivos en los que se basa, la Oficina invitará al solicitante a facilitar más información en este sentido en un plazo de dos meses. Si el solicitante no cumpliera dicha invitación, la solicitud será denegada por considerarse inadmisibles (artículo 30, apartado 1, del REDC).

Las causas de nulidad distintas de las específicamente invocadas en la solicitud se considerarán inadmisibles cuando se presenten con posterioridad ante la División de Anulación.

La Oficina recomienda encarecidamente que todas las causas de nulidad sean indicadas en una única solicitud. En caso de que se hayan presentado solicitudes por separado contra el mismo dibujo o modelo comunitario impugnado basadas en distintas causas, la División de Anulación podrá tramitarlas en un solo bloque de procedimientos. Posteriormente, la División de Anulación podrá decidir no seguir tramitándolas de este modo (artículo 32, apartado 1, del REDC).

3.9.2 Hechos, pruebas y alegaciones

El solicitante deberá indicar los hechos, pruebas y alegaciones en apoyo del motivo o motivos en los que se basa la solicitud (artículo 28, apartado 1, letra b), inciso vi), del REDC).

Las alegaciones se indicarán en la correspondiente casilla del formulario de la Oficina (artículo 68, apartado 1, letra f), del REDC) o en una declaración de motivos adjunta a la solicitud.

Si el solicitante alegara que el dibujo o modelo comunitario impugnado carece de novedad o de carácter singular (artículo 25, apartado 1, letra b), del RDC), la solicitud deberá contener una reproducción del dibujo o modelo anterior que pudiera anular la novedad o el carácter singular del dibujo o modelo comunitario impugnado, así como los documentos que den fe de la divulgación previa de dicho dibujo o modelo anterior (artículo 7 del RDC; artículo 28, apartado 1, letra b), inciso v), del REDC).

Cuando el solicitante alegue que el titular carece de legitimación sobre el dibujo o modelo comunitario impugnado (artículo 25, apartado 1, letra c), del RDC), la solicitud deberá contener la información que demuestre que el solicitante tiene derecho al dibujo o modelo comunitario impugnado por resolución judicial (artículo 28, apartado 1, letra c), inciso iii), del REDC).

Si el solicitante aduce que el dibujo o modelo comunitario impugnado entra en conflicto con un dibujo o modelo anterior (artículo 25, apartado 1, letra d), del RDC), la solicitud deberá contener una representación y los datos que identifiquen el dibujo o modelo anterior. Asimismo, la solicitud deberá incluir las pruebas que demuestren que el solicitante es el titular del dibujo o modelo anterior como motivo de nulidad (artículo 28, apartado 1, letra b), inciso ii), del REDC).

Cuando el solicitante alegue que el dibujo o modelo comunitario impugnado vulnera un derecho anterior, en concreto, que hace un uso no autorizado de un signo distintivo (artículo 25, apartado 1, letra e), del RDC) o de una obra protegida en virtud de la normativa sobre derechos de autor de un Estado miembro (artículo 25, apartado 1, letra f),

del RDC), la solicitud deberá contener una representación y los datos que identifiquen el signo distintivo o la obra protegida en virtud de la normativa sobre derechos de autor.

Asimismo, la solicitud deberá incluir las pruebas que demuestren que el solicitante es el titular del derecho anterior (artículo 28, apartado 1, letra b), inciso iii), del REDC). Cuando el derecho anterior esté *registrado*, se efectúa una distinción dependiendo de si el dibujo o modelo o la marca anteriores son DMC o una MC. Si el derecho anterior es un DMC o una MC, el solicitante no ha de presentar ningún documento. El examen de la justificación se llevará a cabo respecto a los datos contenidos en la base de datos de la Oficina. En todos los demás casos, el solicitante deberá aportar a la Oficina las pruebas de la presentación y el registro del dibujo o modelo anterior o del signo distintivo registrado. Se aceptarán los siguientes documentos para justificar la existencia de un dibujo o modelo anterior: (1) certificados expedidos por el órgano oficial pertinente; (2) extractos de bases de datos oficiales (véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Asuntos de procedimiento, Capítulo 4.2.3.2, Extractos de bases de datos oficiales); (3) extractos de boletines oficiales de las oficinas nacionales de dibujos y modelos pertinentes y la OMPI.

Cuando el derecho anterior *no esté registrado*, dicho requisito se considerará satisfecho, a efectos del examen de la admisibilidad de la solicitud, cuando el solicitante presente pruebas de que el signo distintivo anterior o la obra protegida en virtud de la normativa sobre derechos de autor anterior ha sido utilizado o divulgado, según el caso, con el nombre del solicitante antes de la fecha de presentación o de la fecha de prioridad del dibujo o modelo comunitario (véanse *infra* los apartados 5.7.3 y 5.8.1 sobre la justificación de la titularidad del derecho anterior en que se basa, con arreglo al artículo 25, apartado 1, letras e) y f), del RDC).

Cuando el solicitante alegue que el dibujo o modelo comunitario impugnado hace un uso indebido de cualquiera de los objetos que figuran en el artículo 6 *ter* del Convenio de París o de distintivos, emblemas y blasones distintos de los incluidos en el mencionado artículo 6 *ter* y que tengan un interés público especial en un Estado miembro (artículo 25, apartado 1, letra g), del RDC), la solicitud deberá contener una representación y los datos del objeto en cuestión así como cualquier información que demuestre que la solicitud ha sido presentada por la persona física o jurídica afectada por el uso indebido (artículo 28, apartado 1, letra b), inciso iv), del REDC).

En caso de no facilitar las indicaciones conforme a lo requerido y en caso de que el solicitante no subsane la irregularidad en un plazo de dos meses desde que hubiera sido invitado a ello por la División de Anulación, la solicitud será denegada por considerarse inadmisibile (artículo 30, apartado 1, del REDC).

En caso de que las pruebas facilitadas en apoyo de la solicitud no se presenten en la lengua del procedimiento, el solicitante deberá presentar, por propia iniciativa, una traducción a dicha lengua en un plazo de dos meses a partir de la fecha de presentación de las mismas (artículo 29, apartado 5, del REDC). Queda a criterio del solicitante determinar si ciertos elementos de los documentos justificativos podrán ser considerados irrelevantes para la solicitud y, por lo tanto, no deberán traducirse. En los casos en que no se presente una traducción, la División de Anulación desestimarán los elementos textuales de la prueba que no hubieran sido traducidos y fundamentar su fallo únicamente en las pruebas de que disponga que hubieran sido traducidas a la lengua del procedimiento (artículo 31, apartado 2, del REDC).

Los documentos presentados como apoyo a una solicitud deberán incluirse en una lista dentro de una relación de anexos que se adjuntará a la propia solicitud. A modo de buena práctica, la relación de anexos deberá indicar, para cada documento adjunto, el número de

anexo (anexo A.1, A.2...), una breve descripción del documento (p. ej., «carta») seguida de su fecha, el autor o autores y el número de páginas, la referencia de la página y el número de párrafo del escrito de alegación en que se menciona el documento y se describe su pertinencia.

Los documentos que se adjuntan al escrito de alegación deben indicar las páginas, a fin de garantizar que todas las páginas de los anexos han sido efectivamente escaneadas y se han comunicado a otras partes.

3.9.3 Admisibilidad respecto de una de las causas invocadas

Las solicitudes basadas en más de una causa de nulidad serán admisibles si se cumplen los requisitos de admisibilidad al menos para una de dichas causas.

3.10 Firma de la solicitud

La solicitud de declaración de nulidad deberá estar firmada por el solicitante o por su representante si dispone de él (artículo 65, apartado 1, del REDC).

Cuando falte la firma, la División de Anulación lo comunicará al solicitante y le pedirá que subsane este defecto en el plazo de dos meses. En el caso de que el solicitante no subsane la irregularidad, la solicitud será denegada por considerarse inadmisibles (artículo 30, apartado 1, del REDC).

3.11 Medios de presentación

Las solicitudes de declaración de nulidad podrán remitirse a la Oficina por correo ordinario, servicio de reparto especial, en persona o por telefax/fax (artículo 65 del REDC). La presentación de solicitudes por medios electrónicos estará autorizada mediante decisión posterior del Presidente, una vez concretados los requisitos técnicos.

En el caso de que una comunicación recibida por fax sea incompleta o ilegible o de que la División de Anulación tenga dudas razonables sobre la precisión de la transmisión, informará en consecuencia al remitente y le invitará a que, en el plazo que establezca, vuelva a transmitir el original por telefax o a presentar el original. Cuando esta petición sea atendida dentro del plazo señalado, la fecha de recepción de la retransmisión o del original será considerada como la fecha de recepción de la comunicación original. Cuando esta petición no sea atendida dentro del plazo señalado, la comunicación se considerará no recibida (artículo 66, apartado 2, del REDC).

No se recomienda la transmisión por fax para presentar solicitudes de declaración de nulidad, en particular cuando se alegue falta de novedad y/o de carácter singular, ya que la reproducción necesaria del/de los dibujos o modelos anteriores puede verse distorsionada por la transmisión de fax y se perdería la información sobre el color.

Cuando una solicitud se transmita por fax, la Oficina recomienda que el solicitante presente dos ejemplares del original en el plazo de un mes desde la fecha de transmisión del fax y la División de Anulación transmitirá uno de los ejemplares al titular. Si el solicitante no presentase los documentos originales después de la transmisión del fax, la División de Anulación resolverá a partir los documentos de que disponga.

El solicitante tiene la responsabilidad de garantizar que las características de los dibujos o modelos u otros derechos anteriores, tal como aparecen en el fax recibido por la División de Anulación, son lo suficientemente visibles e identificables como para permitir que la División de Anulación adopte una decisión. Se denegará una solicitud por infundada si las pruebas transmitidas por fax de los conocimientos técnicos anteriores, o de derechos anteriores, a pesar de que no son totalmente ilegibles, carecen de la calidad suficiente que permita discernir todos los detalles para compararlos con el dibujo o modelo impugnado (resolución de 10/03/2008, R 586/2007-3 – «Barbacoas», apartados 23 a 26).

3.12 Pago de la tasa

La solicitud de declaración de nulidad no se considerará presentada hasta que no se hayan abonado en su totalidad las tasas (artículo 52, apartado 2, del RDC; artículo 28, apartado 2 y artículo 30, apartado 2, del REDC).

Los métodos de pago son mediante transferencia a una cuenta bancaria de la Oficina (artículo 5, apartado 1, del RTDC) o para los titulares de cuentas corrientes, mediante la cuenta corriente. En caso de pago mediante cuenta corriente, las tasas se imputarán automáticamente en la cuenta corriente del solicitante al recibir la solicitud. La fecha de referencia para el pago será la fecha en que el importe se haga realmente efectivo en la cuenta bancaria de la Oficina (artículo 7, apartado 1, del RTDC).

Véanse para más información las Directrices, Parte A, Normas generales, Sección 3, Pago de tasas, gastos y costas.

El pago no podrá ser efectuado mediante cheque.

Cuando la División de Anulación considere que no se han abonado las tasas, lo notificará al solicitante y le invitará a abonarlas en un plazo de dos meses a partir de la recepción de la notificación. Si el solicitante no da curso a la petición de la Oficina, la solicitud se considerará no presentada y se informará de ello al solicitante. En caso de que la tasa exigida se abone después de la expiración del plazo establecido, se devolverá al solicitante (artículo 30, apartado 2, del REDC).

La fecha de pago de la tasa determina la fecha de presentación de la solicitud de declaración de nulidad (artículo 52, apartado 2, del RDC; artículo 30, apartado 2, del REDC).

3.13 Subsanación de irregularidades

En el caso de que la División de Anulación considere que la solicitud es inadmisibles y la irregularidad no se subsane en el plazo indicado, la División de Anulación adoptará una resolución por la que se rechazará la solicitud (artículo 30, apartado 1, del REDC). La tasa no será reembolsada.

3.14 Comunicación al titular

La comunicación de una solicitud de declaración de nulidad a un titular de un DMC sólo tiene lugar después de admitida la solicitud (artículo 31, apartado 1, del REDC). La comunicación como tal constituye una decisión respecto a la admisibilidad, en lugar de una

simple medida de organización del procedimiento. Dicha resolución podrá recurrirse junto con la resolución final (artículo 55, apartado 2, del RDC).

La resolución sobre la admisibilidad podrá, no obstante, ser retirada, con arreglo a los principios generales del Derecho administrativo y procesal, si las irregularidades son detectadas de oficio por la Oficina, en un plazo razonable, o a instancia del titular del DMC en sus primeras observaciones (artículo 31, apartado 1, del REDC), y si el solicitante de la nulidad no procede a subsanar dichas irregularidades en el plazo establecido por la Oficina (artículo 30 del REDC) (véase el artículo 68 del RDC y, por analogía, la sentencia de 18/10/2012, C-402/11 P, «REDTUBE / REDTUBE», apartado 59).

En el caso de que la División de Anulación considere que la solicitud es admisible, se lo comunicará al titular y le instará a que presente sus observaciones al respecto en un plazo de dos meses (véase *infra* el apartado 4.1.1 Observaciones del titular).

3.15 Intervención del supuesto infractor

Mientras la Oficina no haya dictado resolución final, podrá intervenir como parte en el procedimiento de nulidad que se base en el dibujo o modelo comunitario impugnado cualquier tercero que demuestre que se ha iniciado en contra suya un procedimiento de infracción del mismo dibujo o modelo comunitario registrado (artículo 54 del RDC; artículo 33 del REDC).

El presunto infractor deberá comunicar su intervención en los tres meses posteriores a la fecha en que se hubiera iniciado el procedimiento por infracción. Salvo si el titular presenta prueba en contrario de que debe tenerse en cuenta otra fecha, con arreglo al Derecho nacional de que se trate, la División de Anulación asumirá que el procedimiento se «incoa» en la fecha de notificación de la acción al supuesto infractor. El supuesto infractor deberá presentar pruebas relativas a la fecha de notificación de la acción.

También podrá intervenir como parte en el procedimiento de nulidad cualquier tercero que demuestre que (i) el titular del derecho sobre el dibujo o modelo ha solicitado que cese en su supuesta infracción de dicho derecho y que (ii) haya iniciado un procedimiento para obtener una declaración judicial de que no está infringiendo el derecho sobre el dibujo o modelo comunitario (si el Derecho nacional permite las acciones de declaración de inexistencia de infracción con relación a dibujos y modelos comunitarios) (artículo 54 y artículo 81, letra b), del RDC).

La solicitud se presentará por escrito en una declaración de motivos y no se tendrá por presentada hasta que no se haya abonado la tasa de nulidad. Las normas explicadas anteriormente en los apartados 3.1 a 3.13 serán aplicables al supuesto infractor (artículo 54, apartado 2, del RDC; artículo 33, del REDC).

4 Fase contradictoria del procedimiento

4.1 Intercambio de comunicaciones

4.1.1 Observaciones por parte del titular

4.1.1.1 Aspectos generales

Las observaciones presentadas por el titular serán comunicadas sin dilación al solicitante (artículo 31, apartado 3, del REDC).

Los documentos de apoyo de las observaciones deberán incluirse en una lista dentro de una relación de anexos (véase *supra* el apartado 3.1.9.2).

El titular deberá presentar sus observaciones (con todos los documentos justificativos) por duplicado, de forma que un ejemplar se conserve en el archivo de la Oficina y otro pueda ser enviado al solicitante, para no incurrir en pérdida de calidad debido al copiado de originales por parte de la Oficina. Si las observaciones se presentasen en un solo ejemplar, la División de Anulación podrá requerir al solicitante que presente un segundo ejemplar en el plazo de un mes, o de dos meses si el solicitante no tiene su sede principal o un establecimiento en la Unión Europea (artículo 57, apartado 1, del REDC).

Si el titular no presentase sus observaciones en el plazo de dos meses, la División de Anulación notificará a las partes la conclusión de la parte escrita del procedimiento y que adoptará una resolución sobre el fondo con arreglo a las pruebas de que disponga (artículo 31, apartado 2, del REDC).

4.1.1.2 Solicitud de prueba del uso de una marca anterior

El titular podrá presentar una solicitud de prueba del uso de una marca anterior durante un periodo de cinco años antes de la fecha de la solicitud de declaración de nulidad, si se cumplen las siguientes condiciones acumulativas:

- la solicitud está basada en el artículo 25, apartado 1, letra e), del RDC;
- el signo distintivo anterior es una marca que surta efectos en la Unión Europea que, en la fecha de solicitud de la declaración de nulidad, esté registrada por un periodo de al menos cinco años;
- la solicitud de prueba del uso se presenta junto con la primera presentación del titular en respuesta de la solicitud (sentencia de 12/05/2010, T-148/08, «Instrumento para escribir», apartados 66 a 72; sentencia de 27/06/2013, T-608/11, «Instrumento para escribir II», apartado 87. Véase asimismo la resolución de 15/11/2013, R 1386/2012-3, «Cinturones», apartado 21).

«La fecha en que se haya concluido el procedimiento de registro» (artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2008/95/CE) que sirve para calcular el punto de partida de la obligación de uso para el registro nacional e internacional, la determina cada Estado miembro en función de sus propias normas de procedimiento (sentencia de 14/06/2007, C-246/05, «Le Chef DE CUISINE», apartados 26 a 28). Por lo que a las marcas comunitarias se refiere, la fecha es la fecha de registro (artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, en adelante, «RMC»), tal como se publica en el Boletín de marcas comunitarias (regla 23, apartado 5 del

Reglamento 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del RMC, en adelante, «REMC». Respecto de los registros internacionales que designan a la Unión Europea, la fecha pertinente es la de la segunda publicación, con arreglo al artículo 152, apartado 2 y al artículo 160, del REMC.

4.1.2 Traducción de las observaciones del titular

Cuando la lengua de procedimiento no sea la utilizada en la presentación del dibujo o modelo comunitario impugnado, el titular podrá presentar sus observaciones en la lengua de la presentación (artículo 98, apartado 4, del RDC; artículo 29, apartado 2, del REDC). La División de Anulación se encargará de hacer traducir dichas observaciones a la lengua de procedimiento, de forma gratuita, y hará llegar la traducción sin dilación al solicitante.

4.1.3 Alcance de defensa

Las observaciones del titular deberán incluir una indicación del alcance de defensa del dibujo o modelo comunitario impugnado. En aquellos casos en que el titular no ofrezca dicha indicación, se asumirá que reivindica el mantenimiento del dibujo o modelo comunitario en la forma en que se registró originariamente, es decir en su totalidad.

Cuando el titular solicite que se mantenga el dibujo o modelo comunitario en forma modificada, su solicitud deberá incluir la forma modificada. La forma modificada deberá cumplir los requisitos de protección y el dibujo o modelo comunitario deberá mantener su identidad. El mantenimiento en forma modificada podrá consistir en el registro acompañado de una renuncia parcial por parte del titular del dibujo o modelo comunitario registrado, o de la decisión por parte de la División de Anulación que declare la nulidad parcial del dibujo o modelo comunitario (artículo 25, apartado 6, del RDC) (véase el apartado 4.9).

La solicitud de mantenimiento del dibujo o modelo comunitario impugnado en forma modificada deberá presentarse durante el procedimiento de nulidad y antes de que expire el procedimiento escrito. Se concederá al solicitante la oportunidad de pronunciarse sobre si el dibujo o modelo comunitario en su forma modificada cumple los requisitos de protección y sobre si mantiene su identidad comunitaria. La decisión de mantener el dibujo o modelo comunitario en forma modificada se incluirá en la resolución sobre el fondo que finaliza el procedimiento de nulidad.

4.1.4 Respuesta por parte del solicitante

4.1.4.1 Aspectos generales

Si las presentaciones de las partes permiten que la División de Anulación base su decisión en las pruebas de que disponga, la División notificará a las partes que ha concluido la fase escrita del procedimiento.

Sin embargo, el titular podrá responder a las observaciones del titular en el plazo de dos meses (artículo 53, apartado 2 del RDC; artículo 31, apartado 3, del REDC) en las siguientes circunstancias:

- cuando las observaciones del titular contengan nuevos hechos, pruebas o alegaciones que sean pertinentes en principio para adoptar una resolución sobre el fondo; o
- cuando el titular solicite que se mantenga el dibujo o modelo comunitario en forma modificada; o
- cuando el titular haya solicitado prueba del uso de la marca anterior basándose en el artículo 25, apartado 1, letra e), del RDC.

Se comunicará al titular cualquier respuesta del solicitante (artículo 31, apartado 4, del REDC). Si la respuesta del solicitante se considera admisible, se invitará al titular a presentar una réplica (artículo 53, apartado 2, del RDC).

Si el solicitante no presentase su respuesta en el plazo establecido, la División de Anulación notificará a las partes el cierre de la parte escrita del procedimiento y que adoptará una resolución sobre el fondo con arreglo a las pruebas de que disponga (artículo 31, apartado 2, del REDC).

En la solicitud deberá definirse el objeto del procedimiento (véanse *supra* los apartados 2.1.9.1 y 2.1.9.2). No se admite la dependencia en otros dibujos o modelos y/o derechos anteriores cuando se presenten en una fase procesal tardía de respuesta, si el efecto es alterar el objeto del procedimiento (resolución de 22/10/2009, R 690/2007-3 – «Chaff cutters», apartados 44 y siguientes). La admisibilidad de hechos, pruebas y alegaciones adicionales relacionadas con los dibujos o modelos y/o derechos anteriores ya mencionados en la solicitud está sujeta al margen de apreciación conferido a la División de Anulación con arreglo al artículo 63, apartado 2, del RDC (véase *supra* el apartado 2.4).

El solicitante deberá presentar su respuesta por duplicado de forma que un ejemplar se conserve en el archivo de la Oficina y el otro pueda ser enviado al titular, para no incurrir en pérdida de calidad debido al fotocopiado. Si la respuesta se presentase en un solo ejemplar, la División de Anulación podrá requerir al solicitante que presente un segundo ejemplar en un plazo de un mes, o de dos meses si el solicitante no tiene su sede principal o un establecimiento en la Unión Europea (artículo 57, apartado 1, del REDC).

4.1.4.2 Traducción de la respuesta del solicitante

El solicitante deberá presentar su respuesta en la lengua de procedimiento. Cuando se invite al solicitante a responder y utilice para ello una lengua diferente de la lengua de procedimiento, deberá presentar a iniciativa propia una traducción de su respuesta en el plazo de un mes desde la fecha de presentación de la respuesta inicial (artículo 81, apartado 1, del REDC). La División de Anulación no transmitirá en este sentido al solicitante un recordatorio del deber que le incumbe. Cuando el solicitante presente la traducción dentro de tiempo, se dará traslado de la misma al titular. Cuando el solicitante presente la traducción fuera de plazo, su respuesta se entenderá por no presentada.

4.1.4.3 Presentación de la prueba del uso de una marca anterior

Cuando se le pida al titular que aporte pruebas del uso de su marca anterior, éste deberá presentar dichas pruebas (i) para los productos o servicios para los cuales está registrada y en los que se base la solicitud y (ii) y respecto de un periodo de cinco años antes de la fecha de la solicitud de declaración de nulidad, salvo si existen causas justificativas para la falta de uso, que deberán justificarse.

La prueba del uso de una marca anterior debe cumplir *todas* las condiciones acumulativas impuestas por la regla 22, apartado 3, del REMC, esto es, las indicaciones sobre el *lugar, tiempo, alcance y naturaleza* del uso de la marca anterior respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la solicitud.

Será admisible el empleo de una marca bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada (artículo 5, apartado C, inciso 2 del Convenio de París).

Si la lengua de los documentos presentados por el solicitante no es la lengua del procedimiento, la División de Anulación podrá solicitar que le sea facilitada una traducción en dicha lengua, en el plazo de un mes, o de dos meses si el solicitante no tiene su sede principal o un establecimiento en la Unión Europea (artículo 81, apartado 2 y artículo 57, apartado 1, del REDC).

A falta de prueba del uso efectivo de una marca anterior (salvo si existen causas justificativas de la falta de uso), o a falta de una traducción si así lo exige la División de Anulación, la solicitud de declaración de nulidad será denegada en la medida en que esté basada en el artículo 25, apartado 1, letra e), del RDC. Si la marca anterior sólo se hubiere utilizado para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, sólo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios (véase, por analogía, el artículo 57, apartados 2 y 3, del RMC).

Al examinar la prueba del uso, la División de Anulación aplicará los principios que se explican en las Directrices , Parte C, Oposición, Sección 6, Prueba del uso.

4.1.5 Finalización del intercambio de observaciones

Cuando las observaciones de las partes no contengan nuevos hechos, pruebas o alegaciones que sean, en principio, pertinentes para la resolución sobre el fondo, la División de Anulación informará a ambas partes de que el procedimiento escrito se ha cerrado y de que se va adoptar una resolución (artículo 53, apartado 2, del REDC).

Se considerarán inadmisibles los hechos, pruebas o alegaciones presentadas después de que se hubiera notificado a las partes que se ha cerrado la fase escrita del procedimiento, salvo en circunstancias excepcionales, p. ej., si la prueba no estaba disponible en una fase anterior o si el hecho ha aparecido durante el procedimiento (artículo 63, apartado 2, del RDC, véase *supra* el apartado 2.4).

4.1.6 Prórroga de los plazos y suspensión

4.1.6.1 Prórroga de los plazos

Las solicitudes deberán presentarse por cualquiera de las partes antes del vencimiento de los mismos (artículo 57, apartado 1, del REDC).

Por regla general, se concederá la primera solicitud de prórroga de un plazo. No se concederán automáticamente nuevas prórrogas. En particular, la División de Anulación podrá prorrogar los plazos con el consentimiento de las otras partes (artículo 57, apartado 2, del REDC).

Deberá motivarse cualquier solicitud de prórroga ante la División de Anulación. La solicitud de prórroga debe indicar los motivos por los que las *partes* no pueden cumplir el plazo. Los obstáculos a los que se enfrentan los *representantes* de las partes no justifican una prórroga (véase por analogía el auto de 05/03/2009, C-90/08 P, «CORPO LIVRE/LIVRE», apartados 20 a 23).

La prórroga no podrá ser superior a seis meses (artículo 57, apartado 1, del REDC) y se informará a ambas partes sobre la misma.

4.1.6.2 Suspensión

A menos que hubiere razones especiales para proseguir la causa, la División de Anulación podrá suspender el procedimiento de oficio previa audiencia a las partes, cuando se haya comunicado a la División de Anulación que la validez del dibujo o modelo comunitario ya se hubiere impugnado ante un tribunal nacional competente por la vía de la reconvencción y dicho tribunal no hubiere suspendido el procedimiento (artículo 91, apartado 2, del RDC).

La División de Anulación podrá suspender el procedimiento si así lo aconsejan las circunstancias, en particular:

- cuando la solicitud de declaración de nulidad se base en un dibujo o modelo o marca anterior cuyo proceso de registro está pendiente, hasta que se adopte una decisión definitiva en dicho procedimiento (artículo 25, apartado 1, letras d) y e), del RDC);
- cuando la solicitud de declaración de nulidad se base en un dibujo o modelo o marca anterior, cuya validez se impugna en un procedimiento administrativo o judicial hasta que se adopte una resolución definitiva en dicho procedimiento;
- cuando la División de Anulación recibe una solicitud conjunta de suspensión firmada por ambas partes para alcanzar un acuerdo amistoso (artículo 31, apartado 5, del REDC);
- cuando se hayan presentado varias solicitudes de declaración de nulidad referidas al mismo dibujo o modelo comunitario y un examen preliminar de una de las solicitudes muestre que el dibujo o modelo comunitario puede ser nulo. La División de Anulación tramitará dicha solicitud primero y suspenderá el resto de procedimientos de nulidad (artículo 32, apartado 2, del REDC).

La División de Anulación dispone de una amplia capacidad de apreciación a la hora de decidir si la suspensión es adecuada. La decisión relativa a la suspensión deberá tener en cuenta la ponderación entre los intereses de las partes respectivas, incluido el interés del solicitante de obtener una decisión en un período razonable (véase por analogía la sentencia de 16/05/2011, T-145/08, «Atlas», apartados 68 a 77).

La División de Anulación notificará a las partes la decisión por la que concede o deniega una suspensión. Si se concede una suspensión por un período determinado, la División de Anulación indicará en su comunicación la fecha de reanudación del procedimiento. El procedimiento se reanudará el día posterior a la fecha de la suspensión. Si la División de Anulación decide no otorgar la suspensión, se comunicarán los motivos de tal decisión, ya sea en la fecha de denegación de la suspensión, o en la resolución de finalización del procedimiento.

Si se concede una suspensión por un período indeterminado, el procedimiento de nulidad se reanudará cuando las partes comuniquen a la División de Anulación que ha tenido lugar el incidente que justificaba la suspensión o que dicho incidente ha dejado de existir, según sea el caso. La comunicación de la División de Anulación indicará la fecha de reanudación del procedimiento o, de no señalarse dicha fecha, será el día posterior al de la comunicación.

Si en el momento de la suspensión se había iniciado un plazo, se concederá a la parte afectada un plazo de dos meses desde la fecha de reanudación del procedimiento para que presente sus observaciones.

Cuando la suspensión hubiera sido solicitada conjuntamente por las partes, el periodo será siempre de un año, con independencia del periodo que hubieran solicitado las partes. Cualquiera de las partes podrá poner fin a la suspensión («exclusión voluntaria»). Es irrelevante que la otra parte esté o no esté de acuerdo con esta solicitud.

Si una de las partes renuncia a la suspensión, la suspensión concluirá dos semanas después de que las partes hubieran sido informadas. El procedimiento se reanudará al día siguiente. Si en el momento de la suspensión se había iniciado un plazo, se concederá a la parte afectada un plazo de dos meses desde la fecha de reanudación del procedimiento para que presente sus observaciones.

4.1.7 Práctica de la prueba

Las partes podrán presentar pruebas en forma de documentos y demás medios de prueba, dictámenes periciales y audiencia de testigos, y/o declaraciones escritas bajo juramento o solemnes que produzcan efectos similares según la legislación del Estado en el que se efectúe la declaración (artículo 65, apartado 1, del RDC).

Cuando una parte presente pruebas en forma de declaraciones de testigos o de dictámenes periciales, la División de Anulación invitará a la parte a que aporte la declaración del testigo o el dictamen del experto por escrito, salvo si se considera urgente una audiencia (artículo 65 del RDC; artículos 43 y 46, del REDC).

4.1.8 Procedimiento oral

El procedimiento oral se celebrará a petición de la División de Anulación o de cualquiera de las partes (artículo 64 del RDC; artículo 38, apartado 1 y artículo 42, del REDC).

La División de Anulación estará investida de una amplia facultad discrecional respecto a la cuestión de si, cuando lo solicita una parte, es realmente necesario celebrar una audiencia. No se celebrará una audiencia cuando la División de Anulación disponga de toda la información necesaria de base para la parte dispositiva de la resolución sobre nulidad (resolución de 13/05/2008, R 135/2007-3, «macchine da gioco automatiche», apartado 14).

Cuando la División de Anulación hubiera resuelto celebrar un procedimiento oral y citar a las partes, el plazo de notificación no podrá ser inferior a un mes salvo si las partes acuerdan un plazo inferior.

Dado que la finalidad de todo procedimiento oral es aclarar todos los puntos restantes que deban solucionarse antes de adoptar una resolución sobre el fondo, conviene que la División de Anulación destaque en su citación aquellos puntos sobre los que, en su opinión,

es preciso deliberar a fin de dictar resolución. En los casos en que la División de Anulación lo estime oportuno, y para facilitar la audiencia, podrá instar a las partes a presentar sus observaciones escritas o pruebas antes de la vista oral. El período establecido por la División de Anulación para recibir dichas observaciones tendrá en cuenta el hecho de que deben llegar a la División de Anulación dentro de un período razonable para que puedan ser presentadas al resto de partes.

Las partes podrán, asimismo, presentar pruebas que justifiquen sus alegaciones, por iniciativa propia. Sin embargo, si dichas pruebas se han presentado en una fase anterior del procedimiento, la División de Anulación será la única que pueda valorar la admisibilidad de dichos medios de prueba, respetando el principio de contradicción, en su caso.

El procedimiento oral, incluida la lectura del fallo, será público en los casos en los que el dibujo o modelo comunitario impugnado haya sido publicado salvo cuando la publicidad pudiera entrañar un perjuicio grave e injustificado, sobre todo para alguna de las partes del procedimiento. Se informará de ello a las partes en la citación.

Se remitirá copia del acta a las partes, en la que figurarán los datos fundamentales del procedimiento oral y de las declaraciones pertinentes de las partes (artículo 46 del REDC).

La División de Anulación aplicará los principios explicados en las Directrices , Parte A, Disposiciones generales, Sección 2, Principio general que deberá observarse en los procedimientos, Capítulo 5, Procedimiento oral.

4.2 Examen

4.2.1 Inicio del examen

La División de Anulación comienza el examen de la solicitud una vez que se informa a las partes de que se ha cerrado la fase escrita del procedimiento y de que no se podrán presentar ulteriores observaciones (artículo 53 del RDC).

4.2.2 Examen de las causas de nulidad

Las causas para declarar la nulidad de un dibujo o modelo comunitario guardan una relación exhaustiva con el artículo 25 del RDC. No se admitirán las solicitudes de declaración de nulidad basadas en causas distintas de las enumeradas en el RDC (p. ej., una reivindicación de que el titular estaba actuando de mala fe al solicitar el dibujo o modelo comunitario registrado) en lo que respecta a la causa implicada (sentencia de 18/03/2010, T-9/07, «Representación de un soporte promocional circular», apartados 30 a 31).

En la solicitud podrá invocarse más de una causa sin por ello incurrir en el pago de tasas adicionales. Cuando el solicitante utilice el formulario de la Oficina, deberá seleccionar la casilla correspondiente a la(s) causa(s) en las que se base la solicitud.

Cada causa deberá justificarse con sus propios hechos, pruebas y alegaciones.

El artículo 25, apartado 1, letra b), del RDC incluye varias causas, en concreto la causa de incumplimiento de los requisitos del artículo 4 del RDC (novedad, carácter singular y visibilidad de los componentes de productos complejos), las causas del artículo 8,

apartados 1 y 2, del RDC (función técnica y dibujos y modelos de interconexiones), y la causa del artículo 9 del RDC (contrario al orden público o a las buenas costumbres).

En el caso de que se haya marcado la casilla «Causas» del formulario de solución que corresponda con el artículo 25, apartado 1, letra b), del RDC, la División de Anulación determinará en qué causa(s) específica(s) se basa el solicitante a partir de los hechos, pruebas y alegaciones mencionados en el escrito motivado y limitará el alcance del examen de la solicitud como corresponda (resolución de 17/04/2008, R 976/2007-3, «Radiadores de calefacción», apartado 26).

Las observaciones anteriores son aplicables a la casilla «Causas» del formulario de solicitud correspondiente al artículo 25, apartado 1, letras c), d), e), f) o g), del RDC.

La División de Anulación examinará la solicitud a la luz de todos los motivos indicados en el escrito motivado original, incluso si no fueron seleccionadas las correspondientes casillas del formulario. Por lo tanto, cuando el solicitante indica en el escrito motivado que el dibujo o modelo comunitario impugnado no «era novedoso», dicha indicación constituye una declaración válida de motivos incluso si no se ha marcado la casilla de «Causas» relativa a los requisitos de los artículos 4 a 9, del RDC (resolución de 02/08/2007, R 1456/06-3, «saucepan handles», apartado 10).

Si el solicitante impugna expresamente la novedad de un dibujo o modelo comunitario y facilita pruebas de una divulgación anterior, se supone que pretende una declaración de nulidad basada en la causa del artículo 25, apartado 1, letra b), del RDC junto con el artículo 4 del RDC. Por lo tanto, la División de Anulación examinará el carácter singular del dibujo o modelo comunitario impugnado (resolución de 22/11/2006, R 196/2006-3, «underwater motive device»).

Una vez que haya presentado la solicitud, el solicitante no podrá alegar nuevas causas de nulidad. El solicitante podrá presentar, en cambio, otra solicitud de declaración de nulidad basada en causas distintas.

Cuando la solicitud pueda estimarse sobre la base de una de las diversas causas indicadas por el solicitante, la División de Anulación no se pronunciará respecto del resto (resolución de 15/12/2004 – ICD 321). Si una solicitud puede estimarse basándose en la existencia de uno de los dibujos o modelos o derechos anteriores en los que se basa el solicitante, no se examinará el resto de dibujos o modelos o derechos anteriores (véase por analogía la sentencia de 16/09/2004, T-342/02, «MGM/M.G.M.» y el auto de 11/05/2006, T-194/05, «TELETECH INTERNATIONAL/TELETECH»).

SEGUIR

5 Las distintas causas de nulidad

5.1 No es un dibujo o modelo

Con arreglo al artículo 25, apartado 1, letra a), del RDC, un dibujo o modelo comunitario podrá declararse nulo si no se ajusta a la definición de la letra a) del artículo 3 del RDC. Tal será el caso si las perspectivas del dibujo o modelo comunitario no son coherentes y representan distintos productos (salvo en el caso de que formen un «conjunto de productos»; véase el artículo 3 del RDC y las Directrices, Sección 5, Requisitos adicionales relativos a la reproducción del dibujo o modelo, Capítulo 5.2.3, Conjuntos de artículos), o si la representación gráfica está compuesta por simples reproducciones de la naturaleza (paisajes, frutas, animales, etc.) que no son productos con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra b), del RDC.

5.1.1 Organismos vivos

Un dibujo o modelo que represente la apariencia de un organismo vivo en su estado natural, en principio, ha de rechazarse. Incluso si la forma en cuestión se desvía de la común del organismo vivo en cuestión, el dibujo o modelo deberá rechazarse si nada sugiere, *prima facie*, que la forma es el resultado de un proceso manual o industrial (véase la resolución por analogía de 18/02/2013, R 595/2012-3, «Groente en fruit», apartado 11).



Dibujo o modelo comunitario nº 1943283-0001 para «Groente en fruit» (Tercera Sala de Recurso, resolución de 18/02/2013, R 595/2012-3).

5.1.2 Ideas y métodos de uso

La legislación relativa a los dibujos y modelos confiere protección en relación con la apariencia de la totalidad o parte de un producto, pero no protege la idea subyacente de un dibujo (sentencia de 06/06/2013, T-68/11, «Esferas de reloj de pulsera», apartado 72). Tampoco protege un dibujo o modelo el método de uso o funcionamiento (sentencia de 21/11/2013, T-337/12, «Sacacorchos», apartado 52).

5.2 Falta de derechos

Con arreglo al artículo 25, apartado 1, letra c), del RDC, un dibujo o modelo comunitario podrá declararse nulo si, por resolución judicial, el titular del derecho carece de legitimación sobre el dibujo o modelo comunitario conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del RDC.

Mediante la expresión «por resolución judicial» del artículo 25, apartado 1, letra c), del RDC se especifica con claridad que la División de Anulación no tiene competencia para determinar quién carece de derechos sobre un dibujo o modelo comunitario con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14 del RDC. Dicha competencia pertenece al tribunal que es competente con arreglo al artículo 27, el artículo 79, apartados 1 y 4, del RDC, junto con el artículo 93 del RDC. A falta de resolución judicial, la División de Anulación no podrá declarar nulo el dibujo o modelo comunitario impugnado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, apartado 1, letra c), del RDC (resolución de 11/02/2008, R 64/2007-3, «Altavoces», apartado 15).

El artículo 15, apartado 1, del RDC que aborda las reivindicaciones para ser reconocido como legítimo titular del dibujo o modelo comunitario tampoco resulta pertinente en relación con la causa del artículo 25, apartado 1, letra c), del RDC.

Dicha reivindicación se inscribe dentro de la categoría de «acciones sobre dibujos y modelos comunitarios distintas de las previstas en el artículo 81 del RDC» y, por lo tanto, compete a la jurisdicción de un tribunal nacional con arreglo al artículo 93, apartado 1, del RDC en lugar de ser competencia de la División de Anulación. Lo anterior queda

confirmado por el texto del artículo 27, apartado 3, del REDC en que se hace referencia al hecho de que «se interponga una acción judicial» para dicha reivindicación.

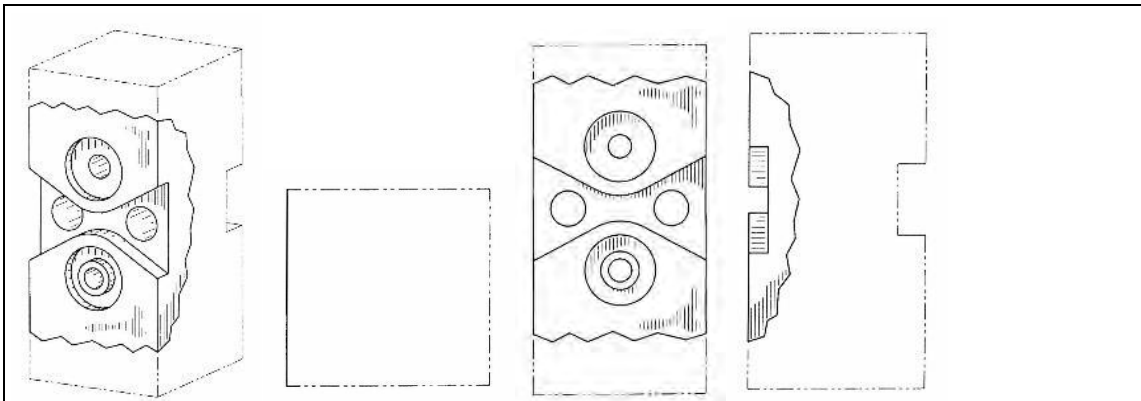
5.3 Función técnica

El artículo 8, apartado 1, del RDC establece que «no podrá reconocerse un dibujo o modelo comunitario en las características de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica».

5.3.1 Justificación

«El artículo 8, apartado 1, del RDC niega la protección a aquellas características de la apariencia de un producto que se escogieron exclusivamente con el fin de permitir que un producto cumpliera su función, en contraposición con aquellas características que fueron elegidas, al menos hasta cierto grado, con el fin de mejorar la apariencia visual del producto», tal como estableció la Tercera Sala de Recurso (resolución de 22/10/2009, R 690/2007-3, «Cosechadoras picadoras», apartados 35 y siguientes).

El hecho de que el artículo 8, apartado 1, del RDC deniegue la protección a una determinada característica de la apariencia de un producto no significa que todo el dibujo o modelo deba ser declarado nulo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25, apartado 1, letra b), del RDC. El dibujo o modelo en su totalidad sólo será nulo si *todas las características esenciales* de la apariencia del producto de que se trate han sido dictadas por su función técnica (resolución de 29/04/2010, R 211/2008-3, «Equipo de distribución de fluidos», apartado 36).



Dibujo o modelo comunitario n° 232996-0008 para «Equipo de distribución de fluidos» (Tercera Sala de Recurso, resolución de 29/04/2010, R 211/2008-3)

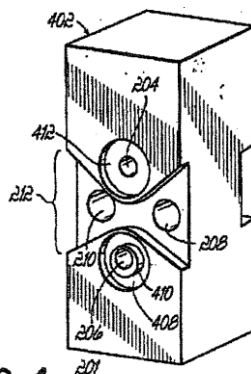


FIG. 4

Dibujo extraído de la solicitud de patente europea anterior (EP 1 568 418 A2) respecto de un «método y sistema de apoyo y/o alineación de los componentes de un sistema de difusión de líquidos»

5.3.2 Examen

Para determinar si las características esenciales de la apariencia del producto en el que se incorporará el dibujo o modelo comunitario impugnado están dictadas únicamente por su función técnica, primero es necesario determinar cuál es la función técnica del producto. Hay que tener en cuenta la indicación que al mismo se refiere en la solicitud de registro del dibujo o modelo (artículo 36, apartado 2, del RDC) pero también, en su caso, el propio dibujo o modelo, en la medida en que precisa la naturaleza del producto, su destino o su función (véase por analogía la sentencia de 18/03/2010, T-9/07, «Representación de un soporte promocional circular», apartado 56).

Si el artículo 8, apartado 1, del RDC se aplica o no debe apreciarse de forma objetiva y no desde la percepción del usuario informado, quien puede tener un conocimiento limitado de las cuestiones técnicas.

La funcionalidad técnica de las características de un dibujo o modelo podrá valorarse, entre otros, teniendo en cuenta los documentos relativos a las patentes que describen los elementos funcionales de la forma de que se trate.

Según el caso, y en particular a la vista de su grado de dificultad, la División de Anulación podrá designar a un experto (artículo 65, apartado 3, del RDC y artículo 44, del REDC).

La División de Anulación aplicará los principios explicados en las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 2, Principio general que debe respetarse en los procedimientos, Capítulo 4.3. Designación de expertos.

5.3.3 Formas alternativas

El artículo 8, apartado 1, del RDC no exige que el único medio para lograr la función técnica del producto sea una determinada característica. El artículo 8, apartado 1, del RDC es aplicable en los casos en que la necesidad de lograr la función técnica del producto fuera el único factor pertinente para elegir la característica de que se trate (resolución de 22/10/2009, R 690/2007-3, «Cosechadoras picadoras», apartados 31 a 32); resolución de 10/06/2013, R 2466/2011-3, «Cuchillas», apartados 15 y 16).

El examen del artículo 8, apartado 1, del RDC debe realizarse analizando el dibujo o modelo comunitario y no los dibujos o modelos que estén compuestos por otras formas.

5.4 Dibujos y modelos de interconexiones

Las características de un dibujo o modelo comunitario están excluidas de la protección si es necesario que deban reproducirse en su forma y dimensiones exactas para permitir que el producto en que se incorpora o al que se aplica esté conectado mecánicamente o se coloque, alrededor o contra otro producto para que el producto pueda realizar su función. Si el artículo 8, apartado 2 del RDC se aplica a todas las características esenciales del dibujo o modelo comunitario, éste último deberá ser declarado nulo (resolución de 20/11/2007, ICD 2970).

La prueba de que puede formularse una objeción al dibujo o modelo comunitario sobre la base del artículo 8, apartado 2, del RDC recae en el solicitante. El solicitante deberá justificar la existencia del producto cuya forma y dimensiones dictan las del dibujo o modelo comunitario así como presentar hechos, pruebas y alegaciones que demuestren las funciones que realiza este producto y el dibujo o modelo comunitario de forma individual y/o conjunta.

Como excepción, el artículo 8, apartado 2, del RDC no será aplicable a los dibujos o modelos comunitarios que permitan el ensamble o la conexión múltiples de productos mutuamente intercambiables dentro de un sistema modular (artículo 8, apartado 3, del RDC). La prueba de que el dibujo o modelo comunitario sirve para dicha finalidad recae en el titular.

5.5 Falta de novedad y de carácter singular

5.5.1 Divulgación de un dibujo o modelo anterior

5.5.1.1 Principios generales

Impugnar la validez de un dibujo o modelo comunitario atendiendo a su falta de novedad o de carácter singular exige prueba del uso de que el dibujo o modelo anterior que es idéntico o que produce una impresión de conjunto similar se haya hecho público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica la prioridad, antes de la fecha de prioridad (artículos 5 y 6 del RDC).

El público en cuestión está compuesto por los miembros de los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Unión Europea (artículo 7, apartado 1, del RDC).

El término *círculos especializados del sector de que se trate*, en el sentido del artículo 7, apartado 1, del RDC no se limita a las personas que intervienen en la creación de dibujos o modelos y en el desarrollo o la manufactura de productos basados en tales dibujos o modelos en el sector en cuestión.

El artículo 7, apartado 1, del RDC no establece restricción alguna respecto a la naturaleza de la actividad de las personas físicas o jurídicas que puedan considerarse parte de los *círculos especializados del sector de que se trate*. En consecuencia, los comerciantes también pueden formar parte de los «círculos especializados» en el sentido del artículo 7, apartado 1, del RDC (véase, por analogía, la sentencia de 13/02/2014, C-479/12, «Gartenmöbel», apartado 27).

A efectos del artículo 7 del RDC, se entiende por «dibujo o modelo» la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación (artículo 3, letra a), del RDC). Es irrelevante si el «dibujo o modelo» anterior, con arreglo al artículo 3, letra a), del RDC, disfruta de protección jurídica (como dibujo o modelo, marca, obra con derechos de autor, modelo de utilidad o de otro tipo).

El solicitante deberá justificar la divulgación de un dibujo o modelo anterior.

Se presume que un dibujo o modelo ha sido hecho público en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento, como resultado de la publicación con posterioridad a su registro o de algún otro modo, o si se ha expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo, a los fines de la aplicación de los artículos 5 y 6 del RDC (artículo 7, apartado 1, del RDC).

Sin embargo, los actos de divulgación de un dibujo o modelo anterior no serán tenidos en cuenta si el titular presenta hechos, pruebas y alegaciones convincentes que justifiquen la opinión de que estos hechos no han podido ser razonablemente conocidos en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Unión Europea (artículo 7, apartado 1, del RDC; artículo 63, apartado 1, del RDC) (resolución de 22/03/2012, R 1482/2009-3, «Bloques aislantes», apartado 38).

En los apartados 5.5.1.7 a 5.5.1.8 se abordarán otras excepciones.

5.5.1.2 Publicaciones oficiales

La publicación de un dibujo o modelo anterior en el diario oficial de cualquier servicio central de la propiedad industrial del mundo se entiende como divulgación y dicha norma sólo estará afectada por la excepción si dicha publicación no ha podido ser razonablemente conocida en el sector de que se trate de la Unión Europea. Por lo tanto, una vez que el solicitante haya aportado la prueba de la publicación, se presume que la divulgación ha tenido lugar y que, considerando la globalización de los mercados, incumbe al titular aportar hechos, alegaciones o pruebas en contrario, en concreto de que la publicación del dibujo o modelo anterior no haya podido ser razonablemente conocida en los círculos especializados del sector, que operen en la Unión Europea (resolución de 27/10/2009, R 1267/2008-3, «Relojes», apartado 35 y siguientes; resolución de 07/07/008, R 1516/2007-3, «Latas», apartado 9).

Las publicaciones en los diarios oficiales de marcas y patentes también podrían haber sido conocidas en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector que operen en la Unión Europea. Por lo tanto, cuando se ha solicitado la apariencia de un producto y se ha publicado como marca, se considerará como divulgación de un «dibujo o modelo» a efectos del artículo 7 del RDC (sentencia de 16/12/2010, T-513/09, «Figura sentada», apartado 20). Lo mismo es aplicable cuando las representaciones incluidas en una solicitud de patente muestran la apariencia de un artículo industrial o artesanal (resolución de 22/03/2010, R 417/2009-3, «Cañas para beber», apartado 21). Sin embargo, la presencia de un documento conservado en una oficina de marcas y patentes, que se ha puesto a disposición del público sólo mediante una solicitud de consulta de los expedientes, no puede considerarse que ha sido conocido en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate y, por lo tanto, no demuestra la divulgación de un dibujo o modelo anterior con arreglo del artículo 7 del RDC (resolución de 22/03/2012, R 1482/2009-3, «Bloques aislantes», apartados 39, 43; resolución de 15/04/2013, R 442/2011-3, «Rodapiés», apartado 26).

Para justificar la divulgación, el certificado de registro debe especificar la fecha de publicación, con independencia de la fecha de presentación o la fecha de registro. La publicación en el Boletín Oficial de una oficina nacional de patentes deberá considerarse un acto de divulgación o puesta a disposición del público de conformidad con el artículo 7, apartado 1, del RDC (sentencia de 07/11/2013, T-666/11, «Gatto domestico», apartado 25). Que la publicación tenga lugar antes o después del registro es irrelevante (resolución de 15/04/2013, R 442/2011-3, «Rodapiés», apartado 24).

Por otra parte, bastará que la fecha de publicación pueda ser identificada mediante la indicación de un código INID («Identificación Numérica Internacionalmente acordada en materia de Datos (bibliográficos)» estandarizado por la norma ST.9 de la OMPI. Véase la resolución de la División de Anulación de 14/11/2006 (ICD 2061)).

5.5.1.3 Exposiciones y comercialización

La divulgación de un dibujo o modelo en una exposición internacional en cualquier lugar del mundo es un acontecimiento que puede ser conocido en el tráfico comercial normal por los círculos del sector de que se trate, que operan en la Unión Europea, salvo prueba en contrario (resolución de 26/03/2010, R 9/2008-3, «Calzado», apartados 73 a 82; resolución de 01/06/2012, R 1622/2010-3, «Lámparas», apartado 24). La cuestión de si los acontecimientos que tienen lugar fuera de la Unión Europea pueden ser conocidos razonablemente por las personas que forman parte de dichos círculos es una cuestión de hecho. La respuesta a la misma ha de ser evaluada por la OAMI con arreglo a las circunstancias específicas de cada caso concreto (sentencia de 13/02/2014, C-479/12, «Gartenmöbel», apartado 34).

La comercialización es otro ejemplo mencionado en el artículo 7, apartado 1, del RDC como medio de divulgación de un dibujo o modelo, con independencia de si dicho uso se ha producido fuera o dentro de la UE (resolución de 26/03/2010, R 9/2008-3, «Calzado», apartados 63 a 71).

La divulgación de un dibujo o modelo puede ser el resultado de una comercialización cuando no existe prueba en el expediente de que los productos en que está incorporado el dibujo o modelo anterior han sido efectivamente puestos en el mercado en Europa. Bastará que los productos hayan sido ofrecidos a la venta en los catálogos distribuidos (resolución de 22/10/2007, R 1401/2006-3, «Ornamentación», apartado 25) o importados de un país tercero a la Unión Europea (sentencia de 14/06/2011, T-68/10, «Reloj unido a

una cinta», apartados 31 a 32) o que hayan sido objeto de un acto de compra entre dos operadores europeos (sentencia de 09/03/2012, T-450/08, «Botella», apartados 30 a 45).

Por lo que se refiere a la presentación de catálogos, el valor probatorio no depende en si estos se distribuyen al público general. Los catálogos que se ponen a disposición únicamente de profesionales también pueden ser medios de prueba válidos, teniendo en cuenta que el público relevante para evaluar la divulgación son los «círculos especializados del sector de que se trate» (artículo 7, apartado 1, del RDC).

El alcance de la distribución de los catálogos, o las circunstancias que rodean a la misma, pueden ser factores relevantes (sentencia de 13/02/2014, C-479/12, «pérgola», apartados 35 a 36). No obstante, en el contexto del artículo 7 del RDC, lo que importa es si los profesionales europeos en el sector de que se trate, considerados en conjunto, han tenido una oportunidad razonable de acceder al dibujo o modelo, independientemente del número real de profesionales que aprovechó la oportunidad y se enfrentó finalmente al dibujo o modelo divulgado.

La Oficina lleva a cabo una apreciación global de todos los documentos aportados por el solicitante de la anulación con el fin de determinar si la divulgación ha tenido lugar, incluida la tarea de establecer si un catálogo es auténtico y se ha divulgado en los círculos interesados.

Bastará que la divulgación tenga lugar en un momento en que pueda ser identificado con una certeza razonable antes de la fecha de presentación de la fecha de prioridad del dibujo o modelo comunitario impugnado incluso si se desconoce la fecha exacta de la divulgación (sentencia de 14/06/2011, T-68/10, «Reloj unido a una cinta», apartados 31 a 32).

5.5.1.4 Divulgaciones derivadas de Internet

Por norma general, las divulgaciones derivadas de Internet forman parte del estado de la técnica anterior. La información que se divulga en Internet o en las bases de datos en línea se considera a disposición del público desde la fecha en que se hubiere publicado. Las páginas web suelen incluir información muy relevante: es posible incluso que determinada información solo esté disponible en dichas páginas web de Internet. Ello incluye, por ejemplo, las publicaciones en línea de los registros de dibujos y modelos efectuados por los servicios de la propiedad industrial.

Internet, por su propia naturaleza, puede complicar la determinación de la fecha real en que se hubiese puesto la información a disposición del público. Por ejemplo, no todas las páginas web incluyen una referencia al momento en que hubiesen sido publicadas. Además, las páginas web se actualizan con facilidad, si bien la mayoría no ofrece ningún archivo del material mostrado anteriormente, ni de los registros de datos que permitan a los miembros del público establecer de manera precisa en qué momento se publicó cada dato.

En este contexto, la fecha de la divulgación en Internet se considerará fiable, en particular cuando:

- la página web impone una indicación horaria en relación con el historial de modificaciones efectuadas sobre un archivo o una página web (por ejemplo, tal como está disponible en Wikipedia o se adjunta automáticamente al contenido, p. ej., en los mensajes en foros y en blogs); o

- los motores de búsqueda indican fechas de indexación en la página web (p. ej., del archivo caché de Google); o
- las capturas de pantallas de la página web llevan una fecha determinada; o
- la información relativa a las actualizaciones de una página web están disponibles en el servicio de archivo de Internet.

Ni la limitación del acceso a un círculo limitado de personas (p. ej., mediante la protección de una contraseña) ni la exigencia de pago del acceso (análogo a la compra de un libro o la suscripción a un diario) evitan que una página web forme parte del estado de la técnica. Bastará que la página web esté disponible sin ninguna obligación de confidencialidad y que se puedan cumplir razonablemente los requisitos de confidencialidad por parte de los profesionales europeos de los círculos de que se trate.

5.5.1.5 Declaraciones escritas bajo juramento o solemnes (declaraciones juradas)

Por norma general, las declaraciones juradas en sí mismas no son suficientes para demostrar un hecho tal como la divulgación de un dibujo o modelo anterior. Sin embargo, podrán corroborar y/o aclarar la exactitud de los documentos adicionales (resolución de 14/10/2009, R 316/2008-3, «Chimeneas», apartado 22. Véase por analogía la sentencia de 13/05/2009, T-183/08, «SCHUHPARK/SCHUHPARK», apartado 43.)

Para evaluar el valor probatorio de una declaración jurada, ha de tenerse en cuenta, ante todo, la verosimilitud de la información que contiene. Es necesario tener en cuenta, en especial, el origen del documento, las circunstancias de su elaboración, así como su destinatario, y preguntarse si, de acuerdo con su contenido, parece razonable y fidedigno (sentencia de 09/03/2012, T-450/08, «Botella», apartados 39 a 40).

Las declaraciones y demás pruebas documentales que proceden de las partes que tienen interés en que se declare la nulidad del dibujo o modelo comunitario gozan de un valor probatorio menor en comparación con los documentos que tienen un origen neutral (sentencia de 14/06/2011, T-68/10, «Reloj unido a una cinta», apartados 33 a 36).

La División de Anulación aplicará los principios que se explican en las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 6, Prueba del uso, Capítulo 3.3.2.3, Declaraciones.

5.5.1.6 Divulgación insuficiente

La divulgación de un dibujo o modelo anterior es una cuestión preliminar a la de si dos dibujos o modelos producen la misma impresión general en el usuario informado si el dibujo o modelo anterior no se ha hecho público o si se ha publicado de manera no conforme con los requisitos del artículo 7, apartado 1, del RDC, lo cual será motivo suficiente para desestimar la solicitud en la medida en que se base en los artículos 5 y 6 del RDC (resolución de 10/03/2008, R 586/2007-3, «Barbacoas», apartados 22 y siguientes).

Ni el RDC ni el REDC establecen los elementos de prueba específicos que se exigen para determinar la divulgación. En el artículo 28, apartado 1, letra b), inciso (v), del REDC se dispone únicamente que deberán aportarse los documentos «justificantes de la existencia de esos dibujos y modelos anteriores». Del mismo modo, no existe disposición alguna respecto a cualesquiera formas obligatorias de prueba que deban presentarse. En el

artículo 65 del RDC figura una lista de posibles medios de aportación de pruebas ante la Oficina, pero de su contenido se deduce claramente que tal lista no es exhaustiva («incluirá lo siguiente»). En consecuencia, las pruebas de una divulgación quedan a discreción del solicitante y, en principio, toda prueba capaz de demostrar la divulgación puede aceptarse.

La División de Anulación llevará a cabo una apreciación global de dichas pruebas, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del asunto en cuestión. La divulgación no puede demostrarse mediante probabilidades o presunciones, sino que debe basarse en elementos concretos y objetivos que acrediten una divulgación efectiva y suficiente del dibujo o modelo anterior (sentencia de 09/03/2012, T-450/08, «Botella», apartados 21 a 24).

Un examen global de los medios de prueba implica que deben evaluarse los unos a la luz de los otros. Aun cuando algunos medios de prueba no permitan demostrar por sí mismos la divulgación, podrán contribuir a conformar la prueba cuando se examinen conjuntamente con otros medios (sentencia de 09/03/2012, T-450/08, «Botella», apartados 25 y 30 a 45).

No se obliga a la División de Anulación que determine a través de presunciones y deducciones qué dibujos o modelos anteriores de entre los que están representados en las pruebas documentales del solicitante pueden ser pertinentes cuando el solicitante no proporciona más especificaciones al respecto (véase *supra* el apartado 3.1.9.2). Por lo tanto, no se tendrán en cuenta los dibujos o modelos anteriores distintos a los específicamente mencionados como estado de la técnica anterior por parte del solicitante (resolución de 04/10/2006 [ICD 2228]).

Si la representación de un dibujo o modelo anterior no lo representa de la forma adecuada, haciendo que no sea posible la comparación con el dibujo o modelo impugnado, esto no contará como divulgación a efectos del artículo 7, apartado 1, del RDC (resolución de 10/03/2008, «Barbacoas», R 586/2007-3, apartados 22 y siguientes).

Es posible que, en ciertas circunstancias, una divulgación ante una sola empresa pueda bastar para considerar que el dibujo o modelo puede haberse dado a conocer razonablemente en el curso normal de la actividad empresarial a los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión Europea (sentencia de 13/02/2014, C-479/12, «Gartenmöbel», apartados 35 y 36). Esta cuestión ha de ser evaluada por la OAMI en cada caso.

5.5.1.7 Divulgación a un tercero en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad

No se considerará que el dibujo o modelo comunitario haya sido hecho público por haber sido divulgado a un tercero en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad.

Por lo tanto, la divulgación de un dibujo o modelo a un tercero en el contexto de una negociación comercial no es eficaz si las partes en cuestión acuerdan que la información intercambiada debe seguir siendo secreta (resolución de 20/06/2005 [ICD 172] apartado 22).

La carga de la prueba correspondiente a los hechos que establecen la confidencialidad recae en el titular del dibujo o modelo comunitario impugnado.

5.5.1.8 Divulgación durante el período de prioridad

Las solicitudes de dibujos o modelos comunitarios pueden reivindicar la prioridad de una o más solicitudes anteriores del mismo dibujo o modelo o modelo de utilidad en un Estado parte del Convenio de París, o del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (artículo 41 del RDC; artículo 8 del REDC). El derecho de prioridad es de seis meses a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud.

El derecho de prioridad tendrá como efecto que la fecha de prioridad pase a considerarse la fecha de presentación de la solicitud de un dibujo o modelo comunitario registrado a efectos de los artículos 5, 6, 7, 22, de la letra d) del apartado 1 del artículo 27 y del apartado 1 del artículo 50, del RDC (artículo 43 del RDC).

Una reivindicación de prioridad relativa al «mismo dibujo o modelo o modelo de utilidad» exige que exista identidad con el correspondiente dibujo o modelo comunitario sin añadir ni suprimir características. En cambio, una reivindicación de prioridad será válida si el dibujo o modelo comunitario y la solicitud anterior respecto al derecho sobre un dibujo o modelo o a un modelo de utilidad sólo difieren en detalles irrelevantes.

Al examinar una solicitud de dibujo o modelo comunitario, la Oficina no comprueba si la solicitud afecta al «mismo dibujo o modelo o modelo de utilidad» cuya prioridad se reivindica.

La Oficina realizará el examen de una reivindicación de prioridad si el solicitante impugna su validez o si el titular impugna los efectos de la divulgación de un dibujo o modelo, a efectos de los artículos 5, 6 y 7 del RDC, cuando dicha divulgación tenga lugar durante el período de prioridad.

Cuando la validez de la reivindicación de prioridad sea determinante para el resultado de la solicitud, la Oficina podrá adoptar una postura sobre la validez de dicha reivindicación en la resolución sobre el fondo del asunto, o suspender el procedimiento de oficio para permitir que el titular subsane las posibles irregularidades dentro de un plazo determinado (artículo 45, apartado 2, letra d), del RDC; artículo 1, apartado 1, letra f), artículo 10, apartado 3, letra c) y apartados 7 y 8, del REDC).

El procedimiento de nulidad se reanudará una vez que se hayan subsanado las irregularidades o se haya adoptado una decisión definitiva sobre la pérdida del derecho de prioridad (artículo 46, apartados 1 y 4, del RDC) (véase *supra* el apartado 4.1.6.2 sobre la reanudación del procedimiento).

5.5.1.9 Período de gracia

El artículo 7, apartado 2, del RDC establece un «período de gracia» de doce meses anteriores a la fecha de presentación o de la fecha de prioridad del dibujo o modelo comunitario impugnado. La divulgación durante dicho período no se tendrá en consideración si ha sido llevada a cabo por el autor o su derechohabiente.

Por norma general, el titular del dibujo o modelo debe acreditar que es, o bien el autor del dibujo o modelo invocado como fundamento de dicha solicitud o bien el derechohabiente del autor, a falta de lo cual no será aplicable el artículo 7, apartado 2, del RDC (sentencia de 14/06/2011, T-68/10, «Reloj unido a una cinta», apartados 26 a 29).

Sin embargo, los actos de divulgación realizados por un tercero como resultado de la información aportada o de la acción adoptada por el autor o su derechohabiente también están cubiertos por el artículo 7, apartado 2, del RDC. Esto puede ocurrir cuando un tercero ha hecho público un dibujo o modelo copiado de un dibujo o modelo que fue divulgado previamente dentro del período de gracia por el propio titular (resolución de 02/05/2011, R 658/2010-3, «Dispositivos de alumbrado», apartados 37 a 39).

La excepción que se menciona en el artículo 7, apartado 2, del RDC podrá aplicarse incluso si el dibujo o modelo divulgado anteriormente no es *idéntico* al dibujo o modelo comunitario impugnado, con arreglo al artículo 5 del RDC. Esto se debe a que el artículo 7, apartado 2, del RDC también establece la inmunidad contra la pérdida de *carácter singular* con arreglo al artículo 6 del RDC (resolución de 02/05/2011, R 658/2010-3, «Dispositivos de alumbrado», apartado 40).

El período de gracia también es aplicable cuando la divulgación de un dibujo o modelo es el resultado de un acto abusivo con respecto al autor o su derechohabiente (artículo 7, apartado 3, del RDC). Si la divulgación es resultado de un comportamiento fraudulento o deshonesto es algo que debe valorarse caso a caso, basándose en los hechos, alegaciones y pruebas presentados por las partes (resolución de 25/07/2009, R 0552/2008-3, «Reproductor/grabador de MP3», apartados 24 a 27).

5.5.2 Apreciación de la novedad y del carácter singular

El dibujo o modelo será protegido como dibujo o modelo comunitario si es nuevo y posee carácter singular (artículo 4, apartado 1 y artículos 5 y 6, del RDC). La novedad y el carácter singular de un dibujo o modelo comunitario deben examinarse en la fecha de presentación o, en su caso, en su fecha de prioridad, a la luz del correspondiente estado de la técnica, que está compuesto por los dibujos y modelos anteriores cuya divulgación, con arreglo al artículo 7 del RDC, ha justificado el solicitante (artículo 63 del RDC).

5.5.2.1 Principios comunes

Comparación general

El dibujo o modelo comunitario debe compararse de forma individual con cada uno de los dibujos o modelos anteriores invocados por el solicitante. La novedad y el carácter singular de un dibujo o modelo comunitario no puede frustrarse mediante la combinación de dibujos o modelos anteriores o de partes de dibujos o modelos anteriores (sentencia de 22/06/2010, T-153/08, «Equipo de comunicación», apartados 23 a 24).

Por lo tanto, puede protegerse como un dibujo o modelo comunitario la combinación de características ya divulgadas, siempre que en su conjunto, sea novedoso y tenga un carácter singular.

Como norma general, deben tenerse en cuenta todas las características del dibujo o modelo comunitario a la hora de examinar su novedad y carácter individual. Existen, sin embargo, una serie de excepciones a este principio general.

Características dictadas por su función y características de interconexión

Las características que únicamente están dictadas por una función técnica y las características que hayan de ser necesariamente reproducidas en su forma y dimensiones exactas a fin de que el producto pueda ser conectado con otro producto no pueden contribuir a la novedad y el carácter singular de un dibujo o modelo comunitario. Por lo tanto, dichas características no deberán tenerse en cuenta a la hora de comparar un dibujo o modelo comunitario con el correspondiente estado de la técnica (artículo 8 del RDC, véase *supra* el apartado 5.3.1).

El requisito de visibilidad

No se tendrán en cuenta las características de un dibujo o modelo comunitario aplicado o incorporado a un «producto que constituya un componente de un producto complejo» que sean invisibles durante la utilización normal del producto complejo de que se trate (artículo 4, apartado 2, del RDC).

Por «producto complejo» se entiende un producto constituido por múltiples componentes reemplazables que permitan desmontar y volver a montar el producto (artículo 3, letra c), del RDC). Por ejemplo, el requisito de visibilidad no es aplicable a un dibujo o modelo comunitario que representa la apariencia de un contenedor de basura en su conjunto ya que los contenedores de basura pueden ser productos complejos como tales, pero no productos que constituyan un componente de un producto complejo (resolución de 23/06/2008 [ICD 4919]).

Se entenderá por «utilización normal» cualquier utilización efectuada por el usuario final, excluidos los trabajos de mantenimiento, conservación o reparación (artículo 4, apartado 3, del RDC). La utilización normal es el uso realizado de acuerdo con el fin para el que está destinado el producto complejo.

Por ejemplo, por motivos de seguridad, un conector eléctrico es un componente que normalmente está incorporado a una carcasa para que esté protegido de cualquier contacto con usuarios potenciales cuando está en funcionamiento, como un tren o vehículo eléctrico. El hecho de que dicho componente de un producto complejo pueda estar visible, en teoría, cuando se introduce en una carcasa transparente o cubierta constituye un criterio meramente hipotético y aleatorio que no debe ser considerado (resolución de 03/08/2009, R 1052/2008-3, «Contactores eléctricos», apartados 42 a 53).

Cuando ninguna de las características de un dibujo o modelo comunitario aplicado a un componente (p. ej., una junta tórica) sea visible durante la utilización normal del producto complejo (p. ej., un sistema de bomba de calor), dicho dibujo o modelo comunitario será declarado nulo en su conjunto (resoluciones de 10/09/2013, R 293/2012-3 y R 688/2012-3, «Inserts de intercambiadores de calor»).

Sin embargo, el artículo 4, apartado 2, del RDC no exige que un componente sea claramente visible en su totalidad en todo momento durante la utilización del producto complejo. Bastará que la totalidad del componente pueda verse en algún momento de un modo en que puedan apreciarse todas sus características esenciales (resolución de 22/10/2009, R 0690/2007-3, «Cosechadoras picadoras», apartado 21).

Cuando las características de un dibujo o modelo comunitario aplicadas a un componente (p. ej., un motor de combustión interna) sólo son parcialmente visibles durante la utilización normal del producto complejo (p. ej., un cortador de césped), la comparación con el

correspondiente estado de la técnica anterior se limitará a las partes visibles. «Durante la utilización normal de un cortador de césped, éste se coloca en el suelo y el usuario se sitúa de pie detrás del mismo. De este modo, el usuario, colocado detrás del cortador ve el motor desde arriba y, por lo tanto, ve principalmente el lado superior del motor. De ahí se deduce que el lado superior del motor determina la impresión de conjunto producido por el motor» (sentencia de 09/09/2011, T-10/08, «Motor», apartados 20 a 22).

Características claramente reconocibles

Las características del dibujo o modelo comunitario que no sean claramente reconocibles en su representación gráfica no pueden contribuir a su novedad o a su carácter singular (Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, considerando 11). De igual modo, las características del dibujo o modelo anterior que no tienen una calidad suficiente que permita discernir los detalles en la representación del dibujo o modelo anterior no pueden tenerse en cuenta a efectos de los artículos 5 y 6 del RDC (resolución de 10/03/2008, R 586/2007-3, «Barbacoas», apartados 23 a 26).

Las características de un dibujo o modelo anterior pueden complementarse con características adicionales que se hicieron públicas de distintas maneras, por ejemplo, por una parte, a través de la publicación de un registro y, por otra, mediante la presentación al público de un producto que incorpora el dibujo o modelo registrado en los catálogos. Sin embargo, estas representaciones deben hacer referencia a un mismo dibujo o modelo anterior (sentencia de 22/06/2010, T-153/08, «Equipo de comunicación», apartados 25 a 30).

Características no reivindicadas

Las características del dibujo o modelo comunitario que no se reivindicuen no se considerarán a efectos de la comparación de los dibujos o modelos. Esto es aplicable a las características de un dibujo o modelo comunitario representado por líneas punteadas, contornos o colores o que dejen claro de otro modo que se busca la protección respecto de dichas características (sentencia de 14/06/2011, T-68/10, «Reloj unido a una cinta», apartados 59 a 64).

Por el contrario, se tendrán en cuenta las características que no se reivindicuen de un dibujo o modelo registrado anterior a la hora de apreciar la novedad y el carácter singular de un dibujo o modelo comunitario impugnado. En el contexto de los artículos 5 y 6 del RDC, es irrelevante si el titular de un dibujo o modelo registrado anterior puede reivindicar la protección respecto de las características no reivindicadas, siempre que hayan sido divulgadas junto al dibujo o modelo anterior en su totalidad.

5.5.2.2 Novedad



Se considerará que un dibujo o modelo comunitario es nuevo si no se ha divulgado antes un dibujo o modelo idéntico con arreglo al artículo 7 del RDC. Se considerará que los dibujos y modelos son idénticos cuando sus características difieran tan sólo en detalles insignificantes (artículo 5, apartado 2, del RDC).

Existe identidad entre el dibujo o modelo comunitario y un dibujo o modelo anterior cuando este último divulga cada uno de los elementos que componen al primero. El marco de la

comparación se limita a las características que componen el dibujo o modelo comunitario. Por lo tanto, es irrelevante si el dibujo o modelo anterior divulga otras características. Un dibujo o modelo comunitario no podrá ser nuevo si está incluido en un dibujo o modelo anterior más complejo (resolución de 25/10/2011, R 978/2010-3, «Parte de una compresa higiénica», apartados 20 a 21).

Sin embargo, las características adicionales o diferenciadoras del dibujo o modelo comunitario podrán ser relevantes para decidir si dicho dibujo o modelo es nuevo, salvo si dichos elementos son tan insignificantes que pueden pasar desapercibidos.

Un ejemplo de detalle insignificante es una leve variación del tono del patrón de color de los dibujos o modelos comparados (resolución de 28/07/2009, R 0921/2008-3, «Limas de uñas», apartado 25). Otro ejemplo es poner la marca del fabricante tan pequeña, en uno de los dibujos o diseños comparados, que no es percibida como una característica significativa (resolución de 08/11/2006, R 0216/2005-3, «Cafetera», apartados 23 a 26), como se muestra a continuación:

	
<p>Dibujo o modelo impugnado nº 5269-0001 (vista nº 2), por cortesía de ISOGONA, S.L.</p>	<p>Dibujo o modelo anterior</p>

5.5.2.3 Carácter singular

Se considerará que un dibujo o modelo posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en los usuarios informados difiera de la impresión general producida por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido hecho público antes del día de presentación de la solicitud de registro o, si se hubiere reivindicado prioridad, de la fecha de prioridad (artículo 6, apartado 1, del RDC).

La impresión diferente o similar producida en el usuario informado puede definirse como la ausencia o presencia de un «déjà vu» (véase, por analogía, la sentencia de 07/11/2013, T-666/11, «Gatto domestico», apartado 29).

Al determinar si un dibujo o modelo posee o no carácter singular, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollarlo (artículo 6, apartado 2, del RDC).

El usuario informado

El estatus de «usuario» supone que la persona en cuestión utiliza el producto en el que el dibujo o modelo se encuentra incorporado, de conformidad con el fin para el que se concibió el mismo (sentencia de 22/06/2010, T-153/08, «Equipo de comunicaciones»,

apartado 46; sentencia de 09/09/2011, T-10/08, «Motor de combustión interna», apartado 24; sentencia de 06/06/2013, T-68/11, «Esferas de relojes de pulsera», apartado 58).

El concepto de «usuario informado» parece quedar a mitad de camino entre el concepto de consumidor medio aplicable a los asuntos de marcas, que no ha de tener un conocimiento específico, y de experto del sector, quien es un experto con amplios conocimientos especializados. Sin ser diseñadores ni expertos técnicos (y, por tanto, sin conocer necesariamente qué aspectos del producto en cuestión vienen dictados por su función técnica, como se determina en la sentencia de 22/06/2010, T-153-08, «Equipo de comunicación», apartado 48), los usuarios informados conocen los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata, disponen de un determinado grado de conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos de que se trata, prestan un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos (sentencia de 20/10/2011, C-281/10 P, «Representación de un soporte promocional circular», apartados 53 y 59; sentencia de 22/06/2010, T-153/08, «Equipo de comunicaciones», apartado 47; sentencia de 20/10/2011, C-281/10 P, «Metal rappers», apartado 59; sentencia de 06/06/2013, T-68/11, «Esferas de relojes de pulsera», apartado 59).

En otras palabras, el usuario informado no es ni un autor ni un experto técnico. Por lo tanto, los usuarios informados son personas que poseen algunos conocimientos de los dibujos o modelos existentes en el sector de que se trate, sin que sepan necesariamente cuáles son los aspectos del producto que responden a su función técnica.

El usuario informado no es ni el fabricante ni el vendedor de los productos en los que se prevé incorporar los dibujos o modelos de que se trate (sentencia de 09/09/2011, T-10/08, «Motor», apartados 25 a 27).

Sin embargo, en función de la naturaleza del producto en que se incorpora el dibujo o modelo comunitario (p. ej., soportes promocionales), el concepto de usuario informado podrá incluir, en primer lugar, a los profesionales que adquieren dichos productos para distribuirlos a los usuarios finales y, en segundo lugar, a los propios usuarios finales (sentencia de 20/10/2011, C-281/10 P, «Representación de un soporte promocional circular», apartado 54). El hecho de que uno de los dos grupos de usuarios informados antes mencionados perciba que los dibujos o modelos de que se trata producen la misma impresión general es suficiente para constatar que el dibujo o modelo controvertido carece de carácter singular (sentencia de 14/06/2011, T-68/10, «Reloj unido a una cinta», apartado 56).

Cuando la naturaleza del producto así lo permita, la impresión general producida por dichos dibujos o modelos se apreciará a partir de la premisa de que el usuario informado puede hacer una comparación directa entre ellos (sentencia de 18/10/2012, asuntos acumulados C-101/11 P y C-102/11 P, «Personaje sentado», apartados 54 y 55).

La impresión general

Salvo si los dibujos o modelos comparados incluyen características funcionales o invisibles o no reivindicadas (véase *supra* el apartado 5.5.2.1), los dos dibujos o modelos deberán compararse de forma general. Esto no significa, sin embargo, que debe darse la misma importancia a todas las características de los dibujos o modelos comparados.

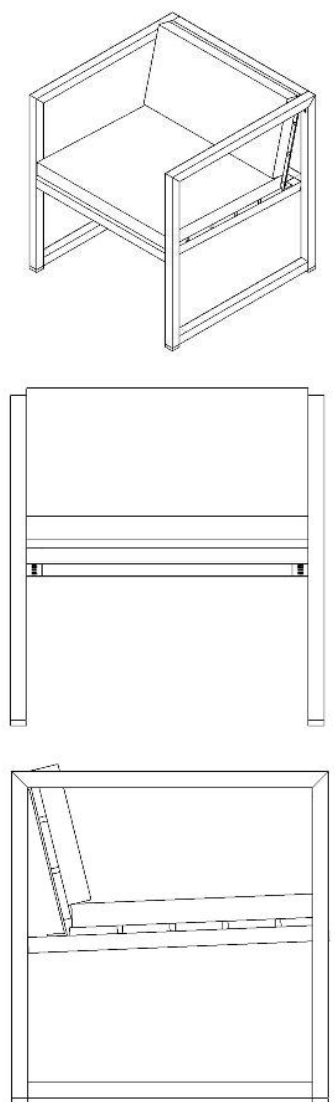
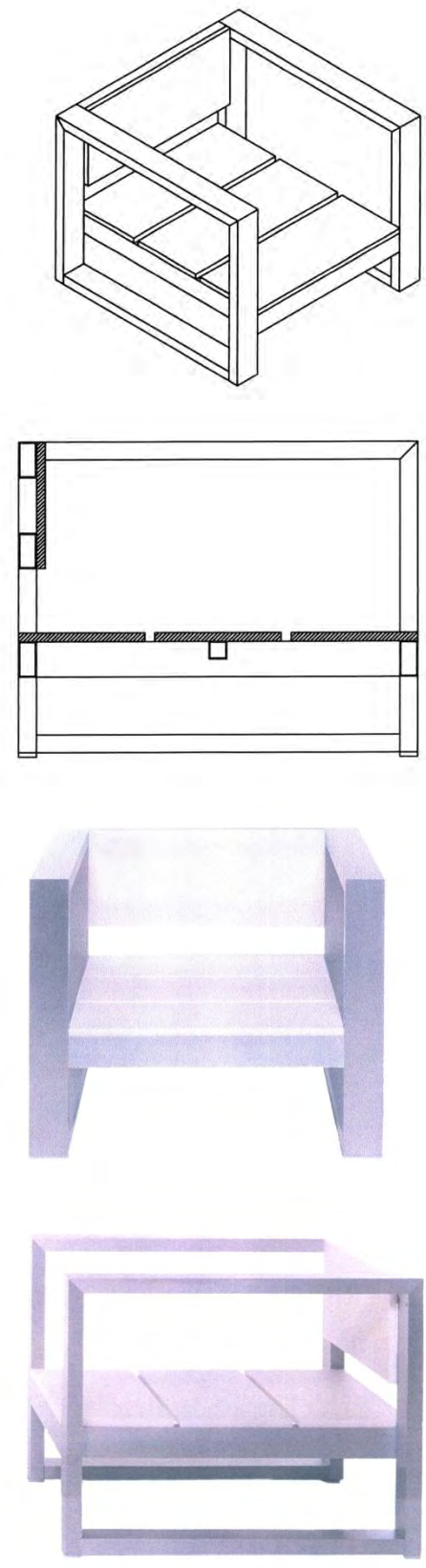
En primer lugar, el usuario informado utiliza el producto al que está incorporado el dibujo o modelo de conformidad con la finalidad a la que está destinado dicho producto. La importancia relativa que se da a las características de los dibujos o modelos comparados puede, por tanto, depender de cómo se utiliza el producto. En particular, el papel que desempeñan algunas características podrán ser menos importantes en función de su visibilidad reducida cuando el producto está en uso (sentencia de 22/06/2010, T-153/08, «Equipo de comunicación», apartados 64 a 66 y 72; sentencia de 21/11/2013, T-337/12, «Sacacorchos», apartados 45 y 46; sentencia de 04/02/2014, T-339/12, «Armchairs», apartado 30; sentencia de 04/02/2014, T-357/12, «Armchairs», apartado 57).

En segundo lugar, al apreciar la impresión general causada por los dos dibujos o modelos, el usuario informado dará menos importancia a las características que son totalmente banales y comunes a todos los ejemplos del tipo de producto de que se trate y se concentrarán en las características que son arbitrarias o que difieren de la norma (sentencia de 18/03/2010, T-9/07, «Representación de un soporte promocional circular», apartados 77; resolución de 28/11/2006, R 1310/2005-3, «Galletas», apartado 13; resolución de 30/07/2009, R 1734/2008-3, «Tenedores»", apartados 26 y siguientes).

En tercer lugar, las similitudes que afectan a las características respecto de las que el autor disfruta de un grado de libertad limitado tendrán poca entidad en la impresión general que producen dichos dibujos o modelos en el usuario informado (sentencia de 18/03/2010, T-9/07, «Representación de un soporte promocional circular», apartado 72).

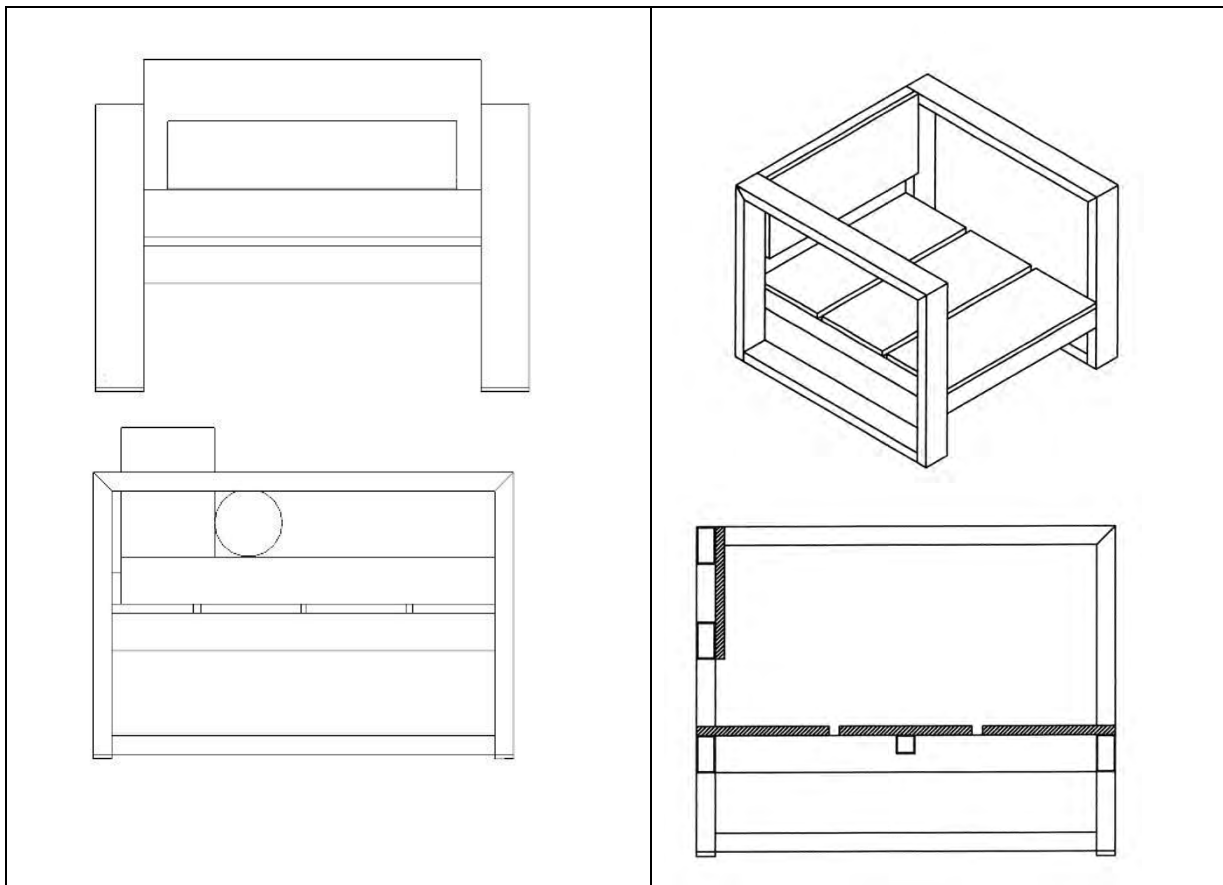
Un ejemplo de lo anterior es el DMC nº 1512633-0001, en el cual se sostuvo que éste creaba una impresión general diferente a la que producía el dibujo o modelo anterior (DMC nº 52113-0001). El Tribunal General respaldó la resolución de la Sala de Recurso que consideró que, en un área en la que el grado de libertad del autor para desarrollar su diseño no tiene ninguna limitación técnica o jurídica, las características diferenciadoras de los dos dibujos o modelos, prevalecían sobre sus aspectos comunes. En concreto, el hecho de que el sillón del dibujo o modelo anterior tenga una forma rectangular en vez de cuadrada, que su asiento esté más bajo y que los brazos sean más anchos, fue decisivo para respaldar la conclusión de que el DMC impugnado tenía carácter singular (sentencia de 04/02/2014, T-339/12, «Armchairs», apartados 23-37).

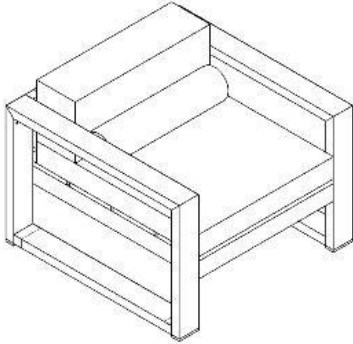
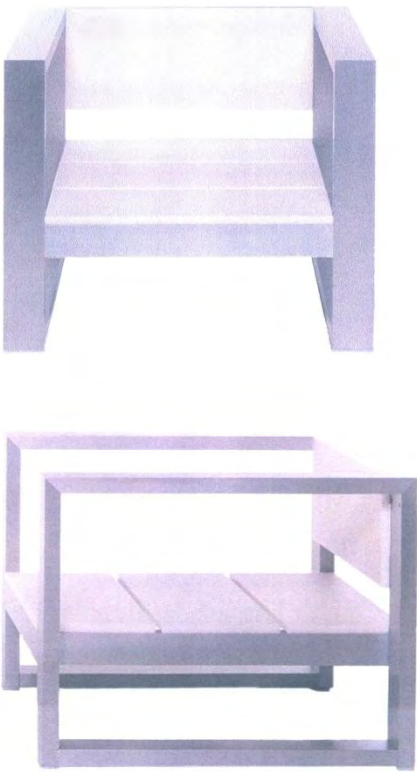
De acuerdo con el TG, ha de tenerse en cuenta la diferencia entre los dibujos y modelos en cuestión en lo que atañe al ángulo del respaldo y el asiento del sillón representado en el dibujo impugnado, teniendo en cuenta que la impresión general producida en el usuario informado debe determinarse necesariamente a la luz del modo en que se utiliza el producto en cuestión. Dado que un asiento y un respaldo inclinados darán lugar a un nivel de comodidad diferente al procurado por un asiento y un respaldo rectos, el uso que se dará al sillón por un usuario prudente se verá afectado probablemente por tal diferencia (sentencia de 04/02/2014, T-339/12, «Armchairs», apartado 30).

 <p>Technical drawings of a chair. The top drawing is an isometric view showing the chair's frame, seat, and backrest. The middle drawing is a front view showing the chair's profile. The bottom drawing is a side view showing the chair's profile from the side.</p>	 <p>Technical drawings and 3D models of a chair. The top drawing is an isometric view showing the chair's frame, seat, and backrest. The middle drawing is a front view showing the chair's profile. The bottom two drawings are 3D perspective views of the chair, one from a front-left angle and one from a front-right angle.</p>
<p>DMC impugnado nº 1512633-0001, por cortesía de Sachi Premium – Outdoor Furniture, Lda.</p>	<p>DMC anterior nº 52113-0001, por cortesía del Sr. Esteve Cambra (Diseñador: Sr. Jose Ramón Esteve Cambra)</p>

Por el contrario, la Sala de Recurso consideró que el DMC n° 1512633-0003 carecía de carácter singular con respecto al dibujo o modelo anterior. Sostuvo que las características diferenciadoras entre los dibujos o modelos, incluyendo la presencia de tres cojines en el DMC impugnado, se compensaban por sus características comunes (la forma rectangular, el respaldo y asiento plano, el asiento colocado por debajo de la mitad de la estructura de los sillones y sofás, etc.) (sentencia de 04/02/2014, T-357/12, «Sillones y sofás», apartados 44-60).

El TG confirmó el punto de vista adoptado por la Sala de Recurso (resolución de 27/04/2012, R 969/2011-3, «Sillones y sofás»), respecto a que los cojines son menos importantes que la estructura de los sillones al evaluar la impresión general causada por los dibujos o modelos, ya que los cojines no son elementos fijos y pueden separarse con facilidad del producto principal, y a menudo pueden venderse y adquirirse por separado, a un coste relativamente escaso en comparación con el de la estructura de un sillón. El usuario informado percibe los cojines como un mero accesorio opcional. Difícilmente pueden considerarse «una parte significativa del dibujo o modelo». En consecuencia, la impresión general producida por los dibujos o modelos en cuestión está dominada por la estructura de los sillones en sí, y no por los cojines, que pueden considerarse elementos secundarios (sentencia de 04/02/2014, T-357/12, «Sillones y sofás», apartados 37 y 38).



	
<p>DMC impugnada nº 1512633-0003, por cortesía de Sachi Premium – Outdoor Furniture, Lda.</p>	<p>DMC anterior nº 52113-0001, por cortesía del Sr. Esteve Cambra (Diseñador: Sr. Jose Ramón Esteve Cambra)</p>

El grado de libertad del autor

El grado de libertad del autor depende de la naturaleza y de la finalidad del producto en que se incorporará el dibujo o modelo, así como del sector industrial al que pertenece dicho producto. La División de Anulación tendrá en cuenta la relación de los productos a los que vaya a incorporarse o aplicarse el dibujo o modelo (artículo 36, apartado 2, del RDC) pero también, en su caso, el propio dibujo o modelo, en la medida en que precisa la naturaleza del producto, su destino o su función (véase la sentencia de 18/03/2010, T-9/07, «Representación de un soporte promocional circular», apartado 56).

El grado de libertad del autor a la hora de desarrollar el dibujo o modelo se determina, entre otros, sobre la base de los imperativos vinculados a las características impuestas por la función técnica del producto, o de un elemento del producto, o de las prescripciones legales aplicables al producto. Tales imperativos llevan a una normalización de determinadas características que entonces pasan a ser comunes a los dibujos o modelos aplicados al producto de que se trate.

Cuanto mayor sea la libertad del autor en la elaboración del dibujo o modelo impugnado, menor será la probabilidad de que unas diferencias de escasa magnitud entre los dibujos o modelos en cuestión basten para producir una impresión general diferente en el usuario informado. Por el contrario, cuanto más restringida sea la libertad del autor en la elaboración del dibujo o modelo comunitario, más podrán bastar las diferencias de escasa magnitud entre los dibujos o modelos controvertidos para causar una impresión general en el usuario informado (sentencia de 18/03/2010, T-9/07, «Metal rappers», apartados 67 y 72). Por tanto, si el autor disfruta de un amplio grado de libertad en la elaboración de un

dibujo o modelo, esto refuerza la conclusión de que los dibujos o modelos que carecen de diferencias significativas producen la misma impresión general en el usuario informado (sentencia de 09/09/2011, T-10/08, «Internal combustion engine», apartado 33).

El hecho de que la finalidad prevista de un producto determinado que exige la presencia de determinadas características puede no implicar un grado de libertad restringido del autor cuando las partes presenten pruebas de que existen posibilidades de variación en la posición de dichas características en la apariencia general del propio producto (sentencia de 14/06/2011, T-68/10, «Reloj unido a una cinta», apartado 69; sentencia de 06/10/2011, T-246/10, «Reductor mecánico de velocidad», apartados 21 a 22; sentencia de 09/09/2011, T-10/08, «Internal combustion engine», apartado 37).

El grado de libertad del autor no se ve afectado por el hecho de que coexistan en el mercado dibujos o modelos similares y formen una «tendencia general» o coexistan en los registros de las oficinas de la propiedad industrial (sentencia de 22/06/2010, T-153/08, «Equipo de comunicación», apartado 58; resolución de 01/06/2012, R 0089/2011-3, «Sacacorchos», apartado 27).

5.6 Conflicto con el derecho de un dibujo o modelo anterior

De conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra d), del RDC, el dibujo o modelo comunitario sólo podrá declararse nulo si entra en conflicto con un dibujo o modelo anterior que haya sido hecho público después del día de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, después de la fecha de prioridad, y que esté protegido desde una fecha anterior a la mencionada:

1. por un dibujo o modelo comunitario registrado o por una solicitud de registro; o
2. por un dibujo o modelo registrado en uno o varios Estados miembros, o por una solicitud de registro; o
3. por un derecho de dibujo o modelo registrado en virtud del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales, adoptada en Ginebra el 2 de julio de 1999, en adelante «el Acta de Ginebra», que fue aprobada por la Decisión 954/2006 del Consejo y que tenga efectos en la Comunidad, o por una solicitud de registro.

Debe interpretarse el artículo 25, apartado 1, letra d), del RDC en el sentido de que un dibujo o modelo comunitario entra en conflicto con un dibujo o modelo anterior cuando, habida cuenta de la libertad del autor en la elaboración de ese dibujo o modelo comunitario, tal dibujo o modelo no produce en el usuario informado una impresión general distinta de la producida por el dibujo o modelo anterior invocado (sentencia de 18/03/2010, T-9/07, «Representación de un soporte promocional circular», apartado 52).

Al tramitar una solicitud basada en el artículo 25, apartado 1, letra d), del RDC la División de Anulación aplicará, por tanto, la misma prueba que para la evaluación del carácter singular con arreglo al artículo 25, apartado 1, letra b), leído conjuntamente con el artículo 6 del RDC.

La División de Anulación presumirá que el dibujo o modelo anterior es válido salvo si el titular aporta pruebas de que una resolución definitiva ha declarado nulo el dibujo o modelo anterior antes de adoptar dicha resolución (véase por analogía la sentencia de 29/03/2011, C-96/09P, «BUD/bud», apartados 94 a 95) (véase *supra* el apartado 4.1.6.2, Suspensión).

5.7 Uso de un signo distintivo anterior

El dibujo o modelo comunitario será declarado nulo si se utiliza un signo distintivo en un dibujo o modelo posterior, y el Derecho de la Unión o la legislación del Estado miembro de que se trate por la que se rige dicho signo confiere al titular del signo el derecho a prohibir tal uso (artículo 25, apartado 1, letra e), del RDC).

5.7.1 Signo distintivo

El concepto de «signo distintivo» abarca tanto a las marcas registradas como a los signos que pueden invocarse en el contexto del artículo 8, apartado 4, del RMC (véanse el Manual, Parte C, Oposición, Sección 4, «Artículo 8, apartado 4, del RMC», apartado 3.1, Tipos de derecho contemplados en el artículo 8, apartado 4, del RMC).

5.7.2 Uso en un dibujo o modelo posterior

El concepto de «uso en un dibujo o modelo posterior» no presupone necesariamente una reproducción completa y detallada del signo distintivo anterior en un dibujo o modelo comunitario posterior. Aunque determinados elementos del dibujo o modelo comunitario estuvieran ausentes en el signo distintivo anterior y se le hubieran añadido otros, podría tratarse de un «uso» de dicho signo, en particular cuando los elementos omitidos o añadidos son de importancia secundaria y no es probable que el público de referencia se percate de ello. Bastará que el dibujo o modelo comunitario y el signo distintivo anterior sean similares (sentencia de 12/05/2010, T-148/08, «Instruments for writing», apartados 50 a 52; resolución de 25/04/2013, T-55/12, «Aparato de limpieza», apartado 23; resolución de 09/08/2011, R 1838/2010-3 – «Instrumentos para escribir», apartado 43).

Cuando un dibujo o modelo comunitario incluya un signo distintivo sin ninguna renuncia, dejando claro que no se busca la protección respecto de dicha característica, se considerará que el dibujo o modelo comunitario utiliza el signo distintivo anterior incluso si este último se reproduce en solo una de las perspectivas (resolución de 18/09/2007, R 137/2007-3, «Recipientes», apartado 20).

5.7.3 Fundamentación de la solicitud de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra e), del RDC (signos distintivos anteriores)

Aparte de los elementos exigidos con arreglo al artículo 28 del REDC a efectos de la admisibilidad (véase *supra* el apartado 3.9.2), las solicitudes incluirán:

- los datos que determinen el contenido de la legislación del Derecho nacional que el solicitante invoca en la solicitud, incluidos, en su caso, las resoluciones judiciales y/o los escritos de la doctrina (se aplicarán los principios establecidos en las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 4, «Artículo 8, apartado 4, del RMC», apartado 4, Prueba y criterios aplicables a la prueba). Cuando una solicitud de nulidad se base en los derechos incluidos en una marca comunitaria anterior, la presentación de la legislación y de la jurisprudencia relativa a las marcas comunitarias no serán un requisito para acreditar dicho derecho anterior;

- cuando el signo distintivo anterior no está registrado, los datos que demuestren que los derechos se han adquirido en dicho signo distintivo no registrado de conformidad con la legislación invocada, como consecuencia de que se use o no, con anterioridad a la fecha de presentación o a la fecha de prioridad del dibujo o modelo comunitario (véase por analogía la sentencia de 18/01/2012, T-304/09, «BASmALI», apartado 22);
- los datos que demuestren que el solicitante cumple los requisitos exigidos, de conformidad con la legislación nacional que solicita que se aplique, para que pueda prohibirse el uso de una marca comunitaria en virtud de un derecho anterior (véase por analogía la sentencia de 05/07/2011, C-263/09 P, «ELIO FIORUCCI», apartado 50).

El solicitante sólo deberá establecer que dispone de un derecho a prohibir el uso del dibujo o modelo comunitario posterior y que no puede ser obligado a demostrar que ese derecho ha sido utilizado, dicho de otro modo, que el solicitante ha sido capaz de prohibir dicho uso (véase por analogía la sentencia de 05/07/2011, C-263/09 P, «ELIO FIORUCCI», apartado 191).

5.7.4 Examen por parte de la División de Anulación

Cuando la disposición nacional invocada por el solicitante constituye la transposición de la correspondiente disposición de la Directiva 2008/95/CE, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión codificada), dicha disposición se interpretará a la luz de la jurisprudencia relativa a la disposición de la Directiva (sentencia de 12/05/2010, T-148/08, «Instrumento para escribir», apartado 96).

Asimismo, cuando la disposición nacional invocada constituye la transposición del artículo 5, apartados 1 y 2 de la Directiva 2008/95/CE, la División de Anulación aplicará los principios establecidos en las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Identidad y riesgo de confusión, y Sección 5, Marcas renombradas, dado que dicha disposición es fundamentalmente idéntica al artículo 8, apartados 1 y 5, del RMC.

A efectos de aplicar dichas disposiciones, la División de Anulación presumirá que el público destinatario percibirá el dibujo o modelo comunitario impugnado como un signo que puede utilizar «para» o «en relación con» productos o servicios (sentencia de 12/05/2010, T-148/08, «Instruments for writing», apartado 107; sentencia de 25/04/2013, T-55/12, «Cleaning devices», apartados 39 y 42).

La División de Anulación presumirá asimismo que el signo distintivo anterior es válido salvo si el titular aporta pruebas de que una resolución definitiva ha declarado nulo dicho signo distintivo anterior antes de adoptar la resolución (resolución de 25/04/2013, T-55/12, «Cleaning devices», apartado 34) (véase *supra* el apartado 4.1.6.2, Suspensión).

Dado que los signos distintivos están protegidos respecto de determinados productos o servicios, la División de Anulación examinará respecto de qué productos está destinado a utilizarse el dibujo o modelo comunitario impugnado (sentencia de 12/05/2010, T-148/08, «Instrumento para escribir», apartado 108). A efectos de determinar si dichos productos y servicios son idénticos o similares, la División de Anulación tendrá en cuenta la relación de los productos a los que vaya a incorporarse o aplicarse el dibujo o modelo (artículo 36, apartado 2, del RDC) pero también, en su caso, el propio dibujo o modelo, en la medida en que precisa la naturaleza del producto, su destino o su función (sentencia de 18/03/2010,

T-9/07, «Representación de un soporte promocional circular», apartado 56; resolución de 07/11/2011, R 1148/2010-3, «Envases», apartado 34-37). La apreciación de la similitud de los productos se llevará a cabo sobre la base de los principios definidos en las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 2, Comparación de los productos y servicios.

Cuando se vaya a incorporar el dibujo o modelo comunitario en logotipos bidimensionales, la División de Anulación considerará que dichos logotipos podrán aplicarse a una gama ilimitada de productos y servicios para los cuales está protegido el signo distintivo anterior (resolución de 03/05/2007, R 609/2006-3, «logotipo MIDAS», apartado 27).

5.8 Uso no autorizado de una obra protegida en virtud de la normativa sobre derechos de autor de un Estado miembro

El dibujo o modelo comunitario será declarado nulo si constituye un uso no autorizado de una obra protegida en virtud de la normativa sobre derechos de autor de un Estado miembro.

5.8.1 Fundamentación de la solicitud de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra f), del RDC (derechos de autor anteriores)

Aparte de los elementos exigidos con arreglo al artículo 28 del REDC a efectos de la admisibilidad (véase *supra* el apartado 3.9.2), las solicitudes incluirán:

- los datos que determinen el contenido del derecho de la legislación nacional en que el solicitante reivindica la solicitud incluso, en su caso, las resoluciones judiciales y/o escritos de la doctrina (véase por analogía la sentencia de 05/07/2011, C-263/09 P, «ELIO FIORUCCI», apartado 50; resolución de 11/02/2008, R 64/2007-3, «Altavoces», apartado 20);
- los datos que demuestran que los derechos se han adquirido sobre la obra de conformidad con la legislación de derechos de autor invocada, en beneficio del autor o de sus derechohabientes, con anterioridad a la fecha de presentación o a la fecha de prioridad del dibujo o modelo comunitario (véase por analogía la sentencia de 18/01/2012, T-304/09, «BASmALI», apartado 22);
- los datos que demuestren que el solicitante cumple los requisitos exigidos, de conformidad con la legislación nacional que solicita que se aplique, para que pueda prohibirse el uso de una marca comunitaria en virtud de un derecho anterior.

Un solicitante de anulación que se base en la infracción de un derecho de autor ha de probar su derecho a reclamar tal derecho de autor contra el DMC, así como la existencia y el alcance del derecho de autor con arreglo a la legislación nacional (resolución de 17/10/2013, R 951/2012-3, «Children's chairs»).

5.8.2 Examen por parte de la División de Anulación

Dado que, según la legislación nacional invocada, la protección de los derechos de autor depende de la publicación o de la divulgación de la obra, la División de Anulación sólo declarará nulo un dibujo o modelo comunitario en virtud del artículo 25, apartado 1, letra f), del RDC en los casos más claros.

En particular, no sería adecuado utilizar el artículo 25, apartado 1, letra f), del RDC cuando el argumento esencial del solicitante sea que el dibujo o modelo comunitario ha sido creado no por el titular registrado sino por el solicitante o un empleado de este último (resolución de 11/02/2008, R 64/2007-3, «Loudspeakers», apartado 20). El artículo 25, apartado 1, letra f), del RDC no puede utilizarse como medio para impedir la competencia exclusiva de los tribunales nacionales en relación con el derecho al dibujo o modelo comunitario (artículo 15 y artículo 25, apartado 1, letra c), del RDC).

El objeto del examen consiste en determinar si se ha producido un uso no autorizado de una obra protegida por la legislación sobre derechos de autor de un Estado miembro, y no establecer si el dibujo o modelo en cuestión posee carácter novedoso o singular en el sentido de los artículos 5 y 6 del RDC (véase por analogía la sentencia de 23/10/2013, T-566/11 y la sentencia T-67/11, «Vajilla», apartado 73).

5.9 Nulidad parcial

De conformidad con el artículo 25, apartado 6, del RDC, un dibujo o modelo comunitario registrado que haya sido declarado nulo con arreglo a las letras b), e), f) y g) del apartado 1 de dicho artículo podrá mantenerse en forma modificada, siempre que de esa forma cumpla los requisitos de protección y que el dibujo o modelo mantenga su identidad.

La solicitud de mantenimiento en forma modificada de un dibujo o modelo comunitario registrado debe realizarla el titular antes de que finalice el procedimiento escrito. La solicitud deberá incluir la forma modificada, que podrá consistir en una representación modificada del dibujo o modelo comunitario de la que se eliminan algunas características o se aclara mediante líneas punteadas, entre otros, o un contorno del que no se pretende la protección respecto de determinadas características. La representación modificada podrá comprender una renuncia parcial no superior a cien palabras (artículo 25, apartado 6 del RDC; artículo 18, apartado 2, del REDC).

Se concederá al solicitante la oportunidad de pronunciarse sobre si el dibujo o modelo comunitario en su forma modificada cumple los requisitos de protección y sobre si mantiene su identidad comunitaria (véase *supra* el apartado 4.1.4.1).

El dibujo o modelo comunitario deberá mantener su identidad, por lo que el mantenimiento en la forma modificada se limitará a los casos en que las características suprimidas o no reivindicadas no contribuyan a la novedad o al carácter singular del dibujo o modelo comunitario, en particular:

- cuando el dibujo o modelo comunitario se incorpora a un producto que constituya un componente de un producto complejo y las características que se suprimen o que no se reivindican son invisibles durante la utilización normal del producto complejo (artículo 4, apartado 2, del RDC); o
- cuando las características suprimidas o no reivindicadas están dictadas por su función o a efectos de interconexión (artículo 8, apartados 1 y 2, del RDC); o
- cuando las características que se suprimen o no se reivindican son tan insignificantes en función de su tamaño e importancia que es probable que pasen desapercibidas para el usuario informado.

La decisión de mantener el dibujo o modelo comunitario en forma modificada se incluirá en la resolución sobre el fondo que finaliza el procedimiento de nulidad.

5.10 Causas de nulidad que pueden ser aplicables simplemente a causa de la adhesión de un nuevo Estado miembro

Véanse las Directrices , Sección 13, Ampliación y el dibujo o modelo comunitario registrado.

6 Conclusión del procedimiento

6.1 Terminación del procedimiento sin resolución sobre el fondo

Se pondrá fin al procedimiento de nulidad sin una resolución sobre el fondo, en los siguientes casos:

1. el solicitante retira su solicitud como consecuencia de un acuerdo amistoso o por otro motivo;
2. el titular renuncia al dibujo o modelo comunitario en su totalidad y el solicitante no ha pedido a la Oficina que adopte una resolución sobre el fondo del asunto (artículo 24, apartado 2, del RDC; véase el apartado 3.8); o
3. el dibujo o modelo comunitario impugnado ha caducado y el solicitante no ha pedido a la Oficina que adopte una resolución sobre el fondo del asunto (artículo 24, apartado 2, del RDC; véase el apartado 3.8); o
4. la División de nulidad ha suspendido una serie de solicitudes de declaración de nulidad relativas al mismo dibujo o modelo comunitario registrado. Se considerarán resueltas las solicitudes que hubieran sido objeto de una resolución definitiva que declare la nulidad del dibujo o modelo comunitario (artículo 32, apartado 3, del REDC).

La División de Anulación informará a las partes de que se ha puesto fin al procedimiento sin una resolución sobre el fondo.

6.2 Resolución sobre costas

6.2.1 Casos en los que procede adoptar una resolución sobre las costas

Cuando se dicte una resolución sobre el fondo, la decisión sobre el reparto de costas se adoptará al final de la resolución (artículo 79, apartado 1, del REDC).

En el resto de casos en que la División de Anulación cierra el asunto sin una resolución sobre el fondo, se emitirá una resolución sobre costas separada a petición de cualquiera de las partes. En dicho caso, la División de Anulación comunicará a ambas partes cuando dicte una resolución sobre las costas, y las partes podrán formular alegaciones.

6.2.2 Casos en los que no procede adoptar una resolución sobre las costas

6.2.2.1 Acuerdo sobre costas

Si las partes informan a la División de Anulación de que han finalizado el procedimiento de nulidad con un acuerdo que incluye las costas, la División de Anulación no emitirá una resolución sobre las costas (artículo 70, apartado 5, del RDC).

Si no se indica nada en cuanto a si las partes han llegado a un acuerdo sobre las costas, la División de Anulación adoptará una resolución sobre las mismas, junto con la confirmación de la retirada de la solicitud. Si las partes informan a la División de Anulación de que han alcanzado un acuerdo sobre las costas después de la retirada de la solicitud, la decisión previamente adoptada no será revisada. Sin embargo, quedará al arbitrio de las partes cumplir su acuerdo y no aplicar la decisión de la División de Anulación relativa a las costas.

6.2.2.2 Imposición de costas

La regla general es que la parte vencida, o la parte que ponga fin al procedimiento por renuncia al dibujo o modelo comunitario o que lo mantenga en su forma modificada, o que abandone la solicitud, sufragará las tasas abonadas por la otra parte y todos los gastos inherentes al procedimiento en que haya incurrido (artículo 70, apartados 1 y 3, del RDC).

Si ambas partes pierden parcialmente, se podrá decidir que las costas se «repartan de otro modo» (artículo 70, apartado 2, del RDC). Por regla general, parece equitativo que cada parte sufrague sus propias costas.

Una vez que una resolución en la que se declare la nulidad del dibujo o modelo comunitario adquiera carácter firme, se considerarán resueltas las solicitudes que hubieran sido objeto de suspensión. Los solicitantes cuyas solicitudes hayan sido consideradas resueltas sufragarán sus propias costas (artículo 70, apartado 4, del RDC). Además, la Oficina reembolsará el 50% de la tasa correspondiente a la solicitud de declaración de nulidad (artículo 32, apartado 4, del REDC).

6.2.2.3 Fijación de costas

Costas recuperables relativas a la representación y las tasas

Cuando las costas se refieran sólo a los gastos de representación y a la tasa de solicitud, la resolución por la que se fija la cuantía de las costas se incluirá en la resolución relativa al reparto de costas.

El importe que tiene derecho a reclamar la parte vencedora se menciona en el artículo 70, apartado 1, del RDC y en el artículo 79, apartados 6 y 7, del REDC.

Por lo que respecta a las tasas, la cantidad se limita al importe de 350 EUR de la tasa correspondiente a la solicitud de declaración de nulidad, en el caso de que el solicitante sea la parte vencedora en el procedimiento.

Por lo que respecta a los gastos de representación, el importe se limita a 400 EUR, tanto para el solicitante como para el titular, a condición de que éste esté representado en el procedimiento de nulidad por un representante autorizado en el sentido del artículo 77 del RDC. La parte vencedora que ya no esté representada por un representante autorizado en

el momento en que se adopta la resolución tendrá derecho a que se dicte una resolución sobre las costas, con independencia de la fase del procedimiento en que haya cesado dicho representante. Esto se entiende sin perjuicio de la necesidad de designar a un representante autorizado cuando sea obligatorio. El importe que debe sufragar la parte vencida se fija siempre en euros, con independencia de la moneda en la que la parte vencedora tuviere que pagar a su representante.

No se recuperarán las costas del empleado, aun cuando éste pertenezca a otra empresa con vínculos económicos.

Otros gastos recuperables

Cuando las costas incluyen los gastos relativos a la vista oral o la práctica de la prueba, el registro de la División de Anulación fijará el importe de las costas que deban abonarse, a instancia de parte (artículo 70, apartado 6, del RDC). A la solicitud de fijación de costas deberá adjuntarse un pliego de costas con la correspondiente documentación acreditativa (artículo 79, apartado 3, del REDC).

Previa solicitud presentada en el plazo de un mes desde la fecha de notificación de la adjudicación de las costas, la División de Anulación podrá modificar dicho importe (artículo 70, apartado 6, del RDC; artículo 79, apartado 4, del REDC).

Fijación de costas tras devolver el asunto a la División de Anulación para que resuelva

Cuando la resolución de nulidad ha sido anulada, parcial o totalmente, y el asunto sea devuelto por las Salas de Recurso, la situación será la siguiente:

- la primera resolución (objeto de recurso) recaída no es firme, ni siquiera en relación con el reparto o la fijación de las costas;
- por lo que respecta a las costas del procedimiento de nulidad, deberá adoptarse una única resolución sobre el reparto y la fijación de las costas para el procedimiento de nulidad en su totalidad.
- en relación con las costas del procedimiento de recurso, es necesario cerciorarse de si las Salas han dictado una resolución sobre las mismas. El concepto de «parte vencedora» debe aplicarse al resultado del procedimiento de recurso, a resultas de lo cual la resolución puede ser diferente en ambas instancias. El importe reembolsable de los gastos de representación para el procedimiento de recurso es de 500 EUR, importe que se aplica además de los gastos de representación para el procedimiento de nulidad.

6.3 Corrección de errores e inscripción en el Registro

En las resoluciones de la División de anulación, únicamente podrán rectificarse los errores lingüísticos, los errores de transcripción y las carencias manifiestas. La División de Anulación rectificará los errores de oficio o a petición de una parte interesada (artículo 39 del REDC).

6.3.1 Corrección de errores

En las resoluciones de la División de Anulación, únicamente podrán rectificarse los errores lingüísticos, los errores de transcripción y las carencias manifiestas. La División de Anulación rectificará los errores de oficio o a petición de una parte interesada (artículo 39 del REDC).

6.3.2 Inscripción en el Registro

La fecha y tenor de la resolución sobre la solicitud o cualquier otra medida que hubiera puesto fin al procedimiento se inscribirá en el Registro una vez ésta adquiera carácter firme (artículo 53, apartado 3, del RDC; artículo 69, apartado 3, letra q), del REDC).

7 Recurso

7.1 Derecho a recurrir

Cualquier parte en un procedimiento de nulidad estará legitimada para recurrir contra una resolución que le afecte de modo adverso. Las resoluciones que no pongan fin al procedimiento con respecto a una de las partes sólo podrán recurrirse junto con la resolución con fuerza de cosa juzgada, salvo que la propia resolución permita un recurso independiente. Toda comunicación escrita de tal resolución incluirá una notificación de que la resolución podrá recurrirse en un plazo de dos meses a partir de la fecha de recepción de la notificación de la misma. Los recursos producirán efectos suspensivos (artículo 55 del RDC).

7.2 Revisión

Podrá concederse la revisión siempre que se haya interpuesto un recurso contra una resolución comprendida en el ámbito de competencia de las Salas de Recursos según lo dispuesto en el artículo 55 del RDC.

Si la división o la instancia de la Oficina cuya resolución se haya impugnado tienen el recurso por admisible y fundado, deberá rectificar su resolución. Ello no será de aplicación cuando otra parte en el procedimiento formule oposición a la pretensión del recurrente (artículo 58, apartado 1, del RDC).

Si la resolución no fuere rectificada en el plazo de un mes desde la recepción del escrito de motivación del recurso, éste será remitido sin dilación a la sala de recursos y sin pronunciamiento alguno en cuanto al fondo (artículo 58, apartado 2, del RDC).

El objeto de la revisión es evitar que se impugnen ante las Salas de Recurso resoluciones que la División de Anulación considera necesario revocar. Sin embargo, el objeto de la revisión no es rectificar errores cometidos en resoluciones de la División de Anulación sin modificar el resultado de un asunto, sino acoger la pretensión del recurrente.

Los principios que se aplican a la revisión respecto a las resoluciones adoptadas por la División de Oposición serán aplicables *mutatis mutandis* a las decisiones adoptadas por la División de Anulación (véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 7, Revisión).